

A-140-87
Kellogg Salada Canada Inc. (Appellant)
(Appellant)

v.

The Registrar of Trade Marks and Maximum Nutrition Limited (Respondents)
(Respondents)

INDEXED AS: KELLOGG SALADA CANADA INC. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE MARKS) (C.A.)

Court of Appeal, Mahoney and Stone J.J.A. and Gray D.J.—Toronto, June 10; Ottawa, June 29, 1992.

Trade marks — Registration — Appeal from trial judgment upholding Opposition Board's rejection for registration of "Nutri-Vite" for use in association with breakfast and snack foods as likely to be confused with respondent's registered marks "Nutri-Max" and "Nutri-Fibre" — More than 225 marks incorporating "Nutri" registered — Appeal allowed — (1) Issue of confusion to be determined as of date opposition disposed of — (2) Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd., [1940] S.C.R. 17 applied although infringement, not registration, case — Rules of comparison similar in both types of cases, although closer likeness must be shown in infringement case — All relevant evidence to be considered in determining whether appellant discharging burden of showing little likelihood of confusion — (3) No likelihood of confusion — Common element in mark causing purchasers to distinguish between marks by other features — Where marks having common characteristics owned by different persons less proprietorial significance of common feature — Suffixes herein different and serving to distinguish marks.

This was an appeal from the trial judgment upholding the Opposition Board's rejection of "Nutri-Vite" for registration as a trade mark for use in association with breakfast and snack foods. The Trial Judge held that "Nutri-Vite" would likely be confused with the respondent's registered trade marks "Nutri-Max" and "Nutri-Fibre", used in Canada in association with health food products. At trial, the appellant filed new affidavits not before the Opposition Board showing registration of more than 225 different trade marks and trade names incorporating the word "Nutri". The Opposition Board had disallowed evidence of the state of the register because the trade mark search report post-dated the original statement of opposition by many months. The Opposition Board held that the appellant had failed to meet the onus of showing that there was no reasonable likelihood of confusion between the marks. The Trial Judge

A-140-87
Kellogg Salada Canada Inc. (appelante)
(appelante)

a c.

Le registraire des marques de commerce et Maximum Nutrition Limited (intimés)
(intimés)

b RÉPERTORIÉ: KELLOGG SALADA CANADA INC. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (C.A.)

Cour d'appel, juges Mahoney et Stone, J.C.A., et juge suppléant Gray—Toronto, 10 juin; Ottawa, 29 juin 1992.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel du jugement de première instance confirmant le refus de la Commission des oppositions d'enregistrer la marque «Nutri-Vite» pour utilisation en liaison avec des produits alimentaires pour le déjeuner et le casse-croûte, à cause du risque de confusion avec les marques déposées «Nutri-Max» et «Nutri-Fibre» de l'intimée — Plus de 225 marques comportant le mot «Nutri» sont enregistrées — Appel accueilli — (1) La question de la confusion doit être tranchée à la date de la décision sur l'opposition — (2) L'arrêt Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd., [1940] R.C.S. 17, s'applique même s'il s'agissait d'une action en contrefaçon et non d'un enregistrement — Les règles de comparaison des deux types d'action se ressemblent, quoiqu'il faille démontrer une plus grande probabilité dans une action en contrefaçon — Tous les éléments de preuve pertinents doivent être considérés pour déterminer si l'appelante s'est acquittée du fardeau de prouver le peu de probabilité de confusion — (3) Absence de probabilité de confusion — Lorsque des marques de commerce comportent des éléments communs, cela incite les acheteurs à les distinguer au moyen d'autres traits — Lorsque des marques présentant des caractéristiques communes appartiennent à des propriétaires différents le trait commun a moins d'importance — Les suffixes sont différents et suffisent à établir une distinction entre les marques.

Appel du jugement de première instance confirmant le refus de la Commission des oppositions d'enregistrer la marque de commerce «Nutri-Vite» pour utilisation en liaison avec des aliments pour le petit déjeuner et le casse-croûte. Le juge de première instance a statué que la marque «Nutri-Vite» risquait de créer de la confusion avec les marques déposées «Nutri-Max» et «Nutri-Fibre» de l'intimée, toutes deux en usage au Canada en liaison avec des produits alimentaires diététiques. À l'instruction, l'appelante a déposé de nouveaux affidavits, que la Commission des oppositions n'avaient pas examinés, montrant que plus de 225 marques de commerce et noms commerciaux différents comprenant le mot «Nutri» avaient été enregistrés. La Commission des oppositions n'avait pas accepté la preuve relative à l'état du registre parce que la recherche sur les marques de commerce avait été établie plusieurs mois après la

found that the appellant had not discharged the onus of showing that little likelihood of confusion existed, that the Court should not interfere with the finding of the Opposition Board and that as the validity of the respondent's trade marks was not in issue, there was no onus on the respondent to demonstrate that its trade marks were not confusing with those of any third party. He found that the common use of the prefix "Nutri" was more relevant to the question of "inherent distinctiveness". He distinguished *Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] S.C.R. 17, on the basis that it was a case of infringement rather than one of registration. The appellant submitted that the Trial Judge erred in the consideration he gave to the general criteria in subsection 6(5) ("regard to all the surrounding circumstances") by ignoring relevant evidence establishing that many trade marks and trade names containing the word "Nutri" are in use in Canada. The issues were: (1) the date as of which the issue of confusion must be determined; (2) whether the *Pepsi-Cola* decision was relevant notwithstanding that it was an infringement case; and (3) whether there was a likelihood of confusion.

Held, the appeal should be allowed.

(1) The issue of confusion must be determined as of the date that the opposition is disposed of. All of the evidence filed in the Trial Division must be considered in determining the issue of confusion.

(2) *Pepsi-Cola* should not be distinguished simply because it was an infringement case. The Supreme Court of Canada there held that the rules of comparison in an infringement case resemble those in a registration case, although a closer likeness must be shown in an infringement case and the standard of proof of confusion to be met differs. *Pepsi-Cola* did not hold that register evidence is not to be considered in a registration case. Therefore, all of the relevant evidence must be considered in determining whether the appellant has discharged the burden of proof. Furthermore, distinguishing *Pepsi-Cola* solely because it was concerned with infringement would cause evidentiary difficulty and produce inconsistency in the decided cases.

(3) The appellant has discharged the onus of showing that there is no likelihood of confusion between its trade mark and either of the respondent's trade marks. The presence of a common element causes purchasers to pay more attention to the other features of the respective marks and to distinguish between them by those other features. The fact that marks which have a common characteristic are owned by different persons tends to negative any proprietorial significance of the common feature. The Opposition Board and the Trial Judge held that none of the marks in issue was inherently distinctive. Where marks possess little or no inherent distinctiveness, "small differences will serve to distinguish". "Nutri" has been

date de la déclaration d'opposition originale. Le juge de première instance a conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée du fardeau d'établir qu'il y avait peu de probabilités de confusion, que la Cour ne devait pas modifier la conclusion de la Commission et qu'il n'incombait pas à l'intimée de démontrer que ses marques de commerce ne créaient pas de confusion avec celles de tiers, car la question de la validité de ses marques ne se posait pas. Il a jugé que l'usage courant du mot «Nutri» est plus pertinent à la question du «caractère distinctif inhérent». Il a établi une distinction avec l'arrêt *Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] R.C.S. 17, en invoquant qu'il s'agissait d'une action en contrefaçon plutôt que d'une demande d'enregistrement. L'appelante a fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des critères généraux énoncés au paragraphe 6(5) («tient compte de toutes les circonstances de l'espèce») en ne considérant pas les éléments de preuve pertinents établissant que bon nombre de marques de commerce et de noms commerciaux contenant le mot «Nutri» sont employés au Canada. La Cour devait se prononcer sur: (1) la date à l'égard de laquelle la question de la confusion doit être tranchée et sur les questions de savoir (2) si l'arrêt *Pepsi-Cola* s'applique à l'espèce nonobstant le fait qu'il portait sur une action en contrefaçon et (3) s'il y a risque de confusion.

Arrêt: l'appel devrait être accueilli.

(1) La question de la confusion doit être tranchée à la date de la décision sur l'opposition. Toute la preuve produite devant la Section de première instance doit être examinée pour que la Cour puisse se prononcer sur la question de la confusion.

(2) L'arrêt *Pepsi-Cola* ne doit pas faire l'objet d'une distinction du seul fait qu'il s'agit d'une action en contrefaçon. La Cour suprême du Canada a conclu que les règles de comparaison dans une action en contrefaçon ressemblent à celles qui s'appliquent à une demande d'enregistrement, même s'il faut démontrer une plus grande probabilité dans le premier cas et que la norme de preuve relative à la confusion diffère; elle n'a pas statué que la preuve tirée de l'état du registre ne peut être examinée dans une demande d'enregistrement. En conséquence, tous les éléments de preuve pertinents doivent être examinés pour déterminer si l'appelante s'est acquittée du fardeau de la preuve. En outre, établir à l'égard de l'arrêt *Pepsi-Cola* une distinction fondée uniquement sur le fait qu'il s'agissait d'une action en contrefaçon entraînerait des difficultés en matière de preuve et de l'incohérence en jurisprudence.

(3) L'appelante s'est acquittée du fardeau de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre sa marque de commerce et l'une ou l'autre de celles de l'intimée. La présence d'un élément commun incite les acheteurs à porter une plus grande attention aux autres traits des marques respectives et à les distinguer au moyen de ces autres traits. Le fait que les marques présentant des caractéristiques communes appartiennent à différentes personnes tend à nier l'importance de l'existence du trait commun. La Commission des oppositions et le juge de première instance estimaient qu'aucune des marques en cause n'avait un caractère distinctif inhérent. Lorsque les marques n'ont que peu ou pas de caractère distinctif inhérent,

commonly adopted in the food trade as suggestive of a desirable attribute of foods, particularly health foods. Consumers are accustomed to making fine distinctions between the various "Nutri" trade marks. The suffixes herein are totally different and are sufficient to distinguish the marks. The respondent's marks may have acquired distinctiveness only in relation to those portions that are different from all the other "Nutri" marks. To the extent that the appellant is already the owner of two trade mark registrations which incorporate the word "Nutri", it is already entitled to use the prefix "Nutri".

«de petites différences permettent de les distinguer». Le mot «Nutri» est généralement adopté dans le secteur de l'alimentation pour suggérer une qualité désirable des produits alimentaires, en particulier des produits diététiques. Les consommateurs sont habitués à établir des distinctions subtiles entre les différentes marques «Nutri». Les suffixes sont totalement différents et suffisent à distinguer les marques. Les marques de l'intimée n'ont acquis un caractère distinctif qu'en rapport aux éléments de celles-ci qui diffèrent des autres marques «Nutri». Dans la mesure où l'appelante est déjà titulaire de deux marques de commerce déposées incorporant le mot «Nutri», elle a déjà le droit d'employer ce préfixe.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 6(5), 12(1)(d), 16(3)(a), 29(b), 39(2), 44.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, ch. T-10, art. 6(5), 12(1)d), 16(3)a), 29b), 39(2), 44.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd., [1940] S.C.R. 17; [1940] 1 D.L.R. 161; affd *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657; [1942] 2 W.W.R. 257; (1942), 1 C.P.R. 293; 2 Fox Pat. C. 143; [1942] 1 All E.R. 615 (P.C.); *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.); *Molson Cos. v. Distilleries Corby Ltée/Corby Distilleries Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 19; 18 C.P.R. (3d) 55 (T.M. Opp. Bd.).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd., [1940] R.C.S. 17; [1940] 1 D.L.R. 161; conf. par *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657; [1942] 2 W.W.R. 257; (1942), 1 C.P.R. 293; 2 Fox Pat. C. 143; [1942] 1 All E.R. 615 (P.C.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Molson Cos. v. Distilleries Corby Ltée/Corby Distilleries Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 19; 18 C.P.R. (3d) 55 (C. Opp. M.C.).

CONSIDERED:

Molnlycke Aktiebolag v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (F.C.T.D.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1^{re} inst.).

REFERRED TO:

Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation, [1969] S.C.R. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *Andres Wines Ltd. v. Canadian Marketing International Ltd.*, [1987] 2 F.C. 159; (1986), 10 C.I.P.R. 206; 13 C.P.R. (3d) 253; 8 F.T.R. 173 (T.D.); affd (1988), 22 C.P.R. (3d) 289; 93 N.R. 253 (F.C.A.); *Laurentide Chemicals Inc. v. Les Marchands Deco Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 (F.C.T.D.); *Esprit de Corp v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 13 C.P.R. (3d) 235; 8 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Beck, Koller & Coy. (England) Ltd's Application for a Trade Mark* (1947), 64 R.P.C. 76; *Harrods Ltd. — In the Matter of an Application by — to Register a Trade Mark* (1934), 52 R.P.C. 65; *Oshawa Group Ltd. v. Creative Resources Co. Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 (F.C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation, [1969] R.C.S. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *Andres Wines Ltd. c. Canadian Marketing International Ltd.*, [1987] 2 C.F. 159; (1986), 10 C.I.P.R. 206; 13 C.P.R. (3d) 253; 8 F.T.R. 173 (1^{re} inst.); conf. par (1988), 22 C.P.R. (3d) 289; 93 N.R. 253 (C.A.F.); *Laurentide Chemicals Inc. c. Les Marchands Deco Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 (C.F. 1^{re} inst.); *Esprit de Corp c. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 13 C.P.R. (3d) 235; 8 F.T.R. 81 (C.F. 1^{re} inst.); *Beck, Koller & Coy. (England) Ltd's Application for a Trade Mark* (1947), 64 R.P.C. 76; *Harrods Ltd. — In the Matter of an Application by — to Register a Trade Mark* (1934), 52 R.P.C. 65; *Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co. Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F.).

AUTHORS CITED

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

APPEAL from trial judgment (*Maximum Nutrition Ltd. v. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1; 14 C.P.R. (3d) 133; 9 F.T.R. 136 (F.C.T.D.)) upholding Opposition Board's rejection of "Nutri-Vite" for registration as a trade mark for use in association with breakfast and snack foods. Appeal allowed.

COUNSEL:

Frank Farfan and Tony Bortolin for appellant (appellant).
Roger T. Hughes, Q.C. for respondents (respondents).

SOLICITORS:

MacBeth & Johnson, Toronto, for appellant (appellant).
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for respondents (respondents).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STONE J.A.: This appeal, and the appeal in Court File No. A-141-87, were heard together. Both are from a judgment of the Trial Division rendered February 9, 1987, in appeal proceedings under the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, as amended, whereby decisions of the Opposition Board, giving effect to amended oppositions filed on December 18, 1981, to the registration of the appellant's marks "Nutri-Bran" and "Nutri-Vite" for use in association with "cereal and vegetable-derived food products to be used as a breakfast food and snack food", were upheld. That judgment is fully reported as *Maximum Nutrition Ltd. v. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1 (F.C.T.D.). The present appeal is in respect of the rejection of "Nutri-Vite" for registration as a trade mark in Canada.

DOCTRINE

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

APPEL du jugement de première instance (*Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1; 14 C.P.R. (3d) 133; 9 F.T.R. 136 (C.F. 1^{re} inst.)) confirmant le refus de la Commission des oppositions d'enregistrer la marque de commerce «Nutri-Vite» pour utilisation en liaison avec des aliments pour le petit déjeuner et le casse-croûte. Appel accueilli.

c AVOCATS:

Frank Farfan et Tony Bortolin pour l'appelante (appelante).
Roger T. Hughes, c.r., pour les intimés (intimés).

d PROCUREURS:

MacBeth & Johnson, Toronto, pour l'appelante (appelante).
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour les intimés (intimés).

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

LE JUGE STONE, J.C.A.: Le présent appel et l'appel portant le numéro du greffe A-141-87 ont été entendus ensemble. Les deux visent un jugement de la Section de première instance rendu le 9 février 1987 dans des procédures d'appel sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, ch. T-10, modifiée, qui a confirmé des décisions de la Commission des oppositions accueillant des déclarations d'opposition modifiées, produites le 18 décembre 1981, à l'égard de l'enregistrement des marques «Nutri-Bran» et «Nutri-Vite» de l'appelante qui devaient être employées en liaison avec des [TRADUCTION] «produits alimentaires dérivés de céréales et de légumes devant être utilisés comme aliments de petit déjeuner et de casse-croûte». Ce jugement est publié intégralement sous l'intitulé *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.). Le présent appel porte sur le rejet de la demande d'enregistrement de «Nutri-Vite» comme marque de commerce au Canada.

The application for registration of both marks was based on proposed use. The respondent's position before the Opposition Board, as in the Trial Division, was that the mark "Nutri-Vite" would likely be confused with its registered trade marks "Nutri-Max" and "Nutri-Fibre", both of which had been in use in Canada for some considerable periods in association with health food products in the same trade. The Trial Judge agreed. In doing so, he had regard to the provisions of subsection 6(5) of the Act, which reads:

6. . . .

(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.

In the Trial Division proceeding, the appellant filed affidavit material in addition to that which had been filed before the Opposition Board. This new material consisted of two affidavits of Michael Godwin sworn March 20, 1986, the affidavit of Jennifer Stecyk sworn March 20, 1986 and the affidavit on the register of Catherine Brunelle sworn April 18, 1986. These affidavits show more than 225 different trade marks and trade names registration by different persons in Canada which incorporate the word "Nutri" as a prefix or otherwise. In the proceeding before the Opposition Board, the appellant filed the affidavit of a legal secretary to which was attached a copy of a trade mark search conducted by an agent. This was found to be inadequate because it constituted hearsay evidence and also because the search report post-dated the original statement of opposition by many months. A second affidavit, that of Paul Corimé who was National Sales Manager of the appellant, was in large measure ruled inadmissible to the extent that it too was hearsay.

La demande d'enregistrement des deux marques était fondée sur l'usage projeté. L'intimée a fait valoir devant la Commission des oppositions et devant la Section de première instance que la marque «Nutri-Vite» risquait de créer de la confusion avec ses marques de commerce déposées «Nutri-Max» et «Nutri-Fibre», qui avaient toutes deux été en usage au Canada pendant d'importantes périodes en liaison avec des produits alimentaires diététiques dans le même commerce. Le juge de première instance a souscrit à cette prétention. Pour trancher, il a tenu compte des dispositions du paragraphe 6(5) de la Loi, qui porte:

6. . . .

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire, selon le cas, doit tenir 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 des 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.

Devant la Section de première instance, l'appelante a produit des éléments de preuve par affidavit qui venaient s'ajouter à ceux qui avaient déjà été produits devant la Commission des oppositions. Ces nouveaux documents étaient composés de deux affidavits de Michael Godwin, assermenté le 20 mars 1986, de l'affidavit de Jennifer Stecyk, assermentée le 20 mars 1986, et de l'affidavit de Catherine Brunelle, assermentée le 18 avril 1986, ce dernier portant sur le registre. Ces affidavits montrent que plus de 225 marques de commerce et noms commerciaux différents qui ont été enregistrés par différentes personnes au Canada comprennent le mot «Nutri» comme préfixe ou autrement. Au cours de la procédure devant la Commission des oppositions, l'appelante a produit l'affidavit d'une secrétaire juridique auquel était jointe la copie d'une recherche en matière de marques de commerce effectuée par un représentant. Cette preuve a été jugée inadéquate parce qu'elle constituait une preuve par ouï-dire et que le rapport de la recherche avait été établi plu-

The Opposition Board held that the onus of showing that there was no reasonable likelihood of confusion between the marks rested with the appellant. After finding that none of the marks possessed a great deal of inherent distinctiveness and weighing the factors enumerated in subsection 6(5) of the Act, the Opposition Board, in rejecting registration of the mark "Nutri-Vite", came to the following conclusion:

Having regard to the above, and bearing in mind that the legal burden is upon the applicant to establish that there would be no reasonable likelihood of confusion between the trade marks at issue, I have concluded that the applicant has failed to meet this onus in that there would be a reasonable likelihood of confusion between the applicant's trade mark NUTRI-VITE applied to the applicant's wares and to the opponent's registered trade mark NUTRI-MAX as applied to the wares covered in the opponent's trade mark registration and, in particular, the cereals and cereal-type products covered in its trade mark registration. In so concluding, I find that despite the fact that the trade marks at issue do not possess a great deal of inherent distinctiveness, the opponent by its evidence has established that its NUTRI-MAX trade mark has become known in Canada in association with the wares covered in its trade mark registration and that there is some similarity between the trade marks in appearance and sounding and that the applicant's wares and certain of the opponent's wares are related and would travel through the same channels of trade.

It reached an identical conclusion in rejecting registration of the mark "Nutri-Bran".

The issue before the Trial Judge was whether there was a likelihood of confusion between the appellant's mark and those of the respondent, particularly "Nutri-Max". In upholding the opposition the Trial Judge found: that the appellant had not discharged the onus of showing that little likelihood of confusion existed, that the Court should not interfere with the finding of the Opposition Board and that, as the validity of the respondent's trade marks was not in issue, there was

sieurs mois après la date de la déclaration d'opposition originale. Un deuxième affidavit, signé par Paul Corimé qui était le directeur national des ventes de l'appelante, a été jugé en grande partie inadmissible dans la mesure où il constituait lui aussi une preuve par oui-dire.

La Commission des oppositions a conclu qu'il incombait à l'appelante de démontrer qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques. Après avoir constaté qu'aucune des marques ne possédait beaucoup de caractère distinctif inhérent et après avoir étudié les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, la Commission des oppositions a motivé son rejet de la demande d'enregistrement de la marque «Nutri-Vite» par la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Eu égard à ce qui précède et compte tenu du fait que c'est à la requérante qu'incombe en droit la charge d'établir l'absence de confusion selon toute probabilité raisonnable entre les marques de commerce en cause, j'ai conclu que la requérante ne s'était pas acquittée de cette charge puisqu'il existerait une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce NUTRI-VITE de la requérante appliquée aux marchandises de la requérante et la marque de commerce déposée NUTRI-MAX de l'opposante appliquée aux marchandises visées par l'enregistrement de la marque de commerce de l'opposante et, en particulier, aux céréales et produits céréaliers visés par l'enregistrement de sa marque de commerce. En concluant ainsi, je constate que malgré le fait que les marques de commerce en cause ont peu de caractère distinctif inhérent, l'opposante a établi par sa preuve que sa marque de commerce NUTRI-MAX est devenue connue au Canada en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement de sa marque de commerce et qu'il existe un degré de similarité entre les marques de commerce dans la présentation et le son, et que les marchandises de la requérante et certaines des marchandises de l'opposante sont connexes et qu'elles circuleraient par les mêmes circuits de distribution.

Il a tiré une conclusion identique en ce qui a trait au rejet de la demande d'enregistrement de la marque «Nutri-Bran».

Le juge de première instance était saisi de la question de savoir s'il existait une probabilité de confusion entre la marque de l'appelante et celles de l'intimée, en particulier «Nutri-Max». En maintenant l'opposition, le juge de première instance a tiré les conclusions suivantes: l'appelante ne s'était pas acquittée du fardeau d'établir qu'il y avait peu de probabilités de confusion, la Cour ne devrait pas modifier la conclusion de la Commission des opposi-

no onus on the respondent to demonstrate that its trade marks were not confusing with those of any third party. While the Opposition Board's decision is entitled to great weight, it did not relieve the Trial Judge of the responsibility of determining the issues in the light of the circumstances: *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, at page 200. As we shall see, the case had also to be considered in the light of all the evidence including that which was not before the Opposition Board.

The appellant does not quarrel with the Trial Judge's treatment of the specific criteria set forth in paragraphs 6(5)(a) to (e). Mr. Farfan, counsel for the appellant, conceded that if the case was properly confined to the statutory criteria contained in these paragraphs, he could not take issue with the result. He submits, however, that the Trial Judge erred in the consideration he gave to the general criteria contained in that subsection i.e. that the likelihood of confusion be determined by reference "to all the surrounding circumstances" in light of the evidence. This aspect of the matter was dealt with by the Trial Judge at pages 5-6, where he stated:

The appellant contends that there is compelling evidence of another circumstance, a lack of distinctiveness of the respondent's registered trade marks in relation to the trade marks and trade names of third parties, which should have led the Registrar or should lead the Court to conclude that there is no likelihood of confusion between the appellant's proposed trade marks and the respondent's registered trade marks. The appellant sought to demonstrate through evidence submitted to the Chairman that the word "NUTRI" is in such common use in other trade marks, trade names and company names that it is in no way distinctive. Most of this evidence was held to be defective by the Chairman. New affidavits were filed before me to overcome those defects. Counsel for the appellant states, and this was not refuted by counsel for the respondent, that according to the evidence now on file as of the filing date of the applicant's applications, May 19, 1981, there were at least 47 trade mark registrations and 43 trade names using the word "NUTRI". As of the opposition date, December 17, 1981 there were at least a further three trade names. Since that time there have been 18 further trade mark registrations or applications therefor and 66 trade names adopted using this word. I am not

tions et, puisque la question de la validité des marques de commerce de l'intimée ne se posait pas, il n'incombait pas à l'intimée de démontrer que ses marques de commerce ne créaient pas de la confusion avec celles de tiers. Si la décision de la Commission des oppositions mérite beaucoup de considération, le juge de première instance n'est pas pour autant libéré de l'obligation de trancher les points en litige en ayant égard aux circonstances: *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, à la page 200. Comme nous le verrons, l'affaire devait aussi être examinée en tenant compte de tous les éléments de preuve, y compris ceux qui n'ont pas été produits devant la Commission des oppositions.

L'appelante ne conteste pas la façon dont le juge de première instance a traité les critères particuliers énumérés aux alinéas 6(5)(a) à (e). M^e Farfan, avocat de l'appelante, concède que si la question se limitait vraiment aux critères énoncés par la Loi dans ces alinéas, il ne pourrait s'opposer au résultat. Il prétend toutefois que le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des critères généraux prévus par ce paragraphe, à savoir que la probabilité de confusion doit être déterminée en tenant compte «de toutes les circonstances de l'espèce», eu égard à la preuve. Cet aspect de la question a été abordé par le juge de première instance aux pages 5 et 6, où il a déclaré ce qui suit:

Elle soutient qu'il y a une preuve péremptoire d'une autre circonstance, une absence de caractère distinctif des marques déposées de l'intimée par rapport aux marques de commerce et aux noms commerciaux de tiers, qui aurait dû amener le registraire, ou devrait amener la Cour, à conclure qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce projetées de l'appelante et les marques déposées de l'intimée. Dans la preuve qu'elle a soumise au président, l'appelant a essayé d'établir que le mot «NUTRI» est d'un usage tellement courant dans d'autres marques de commerce, noms commerciaux et noms de sociétés, qu'il n'a aucun caractère distinctif. Le président a considéré que la plus grande partie de cette preuve était défectueuse. De nouveaux affidavits m'ont été soumis pour surmonter ces défauts. L'avocat de l'appelante déclare, et cela n'est pas contesté par l'avocat de l'intimée, que selon la preuve actuellement au dossier, il y avait à la date de production de la demande d'enregistrement, soit le 19 mai 1981, au moins quarante-sept enregistrements de marques de commerce et quarante-trois noms commerciaux utilisant le mot «NUTRI». À la date de l'opposition, le 17 décembre 1981, il y avait au moins trois noms commerciaux de plus. Depuis cette

satisfied that such a "surrounding circumstance" adds much to the appellant's case. It may well be, in fact, that this is more relevant to the question of "inherent distinctiveness", which the Chairman and I have both already found the respondent's trade marks to lack. Further, I reiterate that the trade marks of the respondent are in no way on trial here. Nor is the respondent suing the applicant for infringement of the former's registered trade marks. What the Chairman had to decide on behalf of the Registrar, and what I have to decide, is whether the appellant has demonstrated that there is no likelihood of confusion between its proposed trade marks and the proposed trade marks of the respondent referred to in its opposition. Having regard to the nature of the products and of these particular trade marks I do not think the appellant has met the onus on it at least with respect to possible confusion with NUTRI-MAX. The fact that there are many other trade marks, trade names and businesses which use the word "NUTRI" is only marginally relevant to the issues which must be decided in these proceedings.

He proceeded to distinguish the decision of the Supreme Court of Canada in *Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] S.C.R. 17, and on appeal to the Privy Council in *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657 on the basis that it was a case of infringement rather than one of registration. He based the distinction on the following passage in the judgment of Davis J., at page 32:

The authorities are plain, we think, that the rules of comparison for testing an alleged infringement of a registered mark resemble those rules by which the question of similarity on an application for registration is tested but that it is necessary to establish a closer likeness in order to make out an actual infringement than would justify the refusal of an application to register. The burden on a plaintiff in an infringement action is to show reasonable probability of confusion, while an applicant for registration must establish, if challenged, the absence of all reasonable prospect of confusion.

Mr. Farfan submits that the Trial Judge erred fundamentally in that the conclusion he reached ignored relevant evidence of user contained in the register and elsewhere. That evidence, he says, establishes that many trade marks and trade names containing the word "Nutri" are in use in Canada. Actual use in

époque, il y a eu dix-huit nouveaux enregistrements ou demandes d'enregistrement de marques de commerce et soixante-six noms commerciaux utilisant ce mot. Je ne suis pas convaincu qu'une telle «circonstance de l'espèce» ajoute beaucoup à la thèse de l'appelante. Il se peut, qu'en fait, cette circonstance soit plus pertinente à la question de «caractère distinctif inhérent», dont le président et moi-même avons déjà estimé qu'il faisait défaut aux marques de commerce de l'intimée. En outre, je répète que les marques de commerce de l'intimée ne sont d'aucune façon en cause dans le présent litige. Par ailleurs, l'intimée ne poursuit pas la demanderesse pour contrefaçon des marques de commerce déposées de cette dernière. Ce que le président devait décider au nom du registraire, et ce que je dois décider, c'est de savoir si l'appelante a démontré qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre ses marques de commerce projetées et les marques projetées de l'intimée mentionnées dans son opposition. En ce qui concerne la nature des produits et de ces marques de commerce particulières, je ne crois pas que l'appelante ait rapporté la preuve qui lui incombe, du moins en ce qui a trait à la possibilité de confusion avec NUTRI-MAX. Le fait qu'il y ait plusieurs autres marques de commerce, noms commerciaux et entreprises qui utilisent le mot «NUTRI» n'est que marginalement pertinent aux questions qui doivent être tranchées en l'espèce.

Il a ensuite établi une distinction entre les demandes et la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Pepsi-Cola Company of Canada, Ltd. v. The Coca-Cola Company of Canada, Ltd.*, [1940] R.C.S. 17, portée en appel devant le Conseil privé sous l'intitulé *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657, en invoquant le fait qu'il s'agissait d'une action en contrefaçon plutôt que d'une demande d'enregistrement. Il a fondé cette distinction sur le passage suivant du juge Davis, à la page 32:

[TRADUCTION] À notre avis, il résulte clairement de la jurisprudence que les règles de comparaison pour juger de l'existence de la prétendue contrefaçon d'une marque déposée ressemblent à celles qui s'appliquent à la question de ressemblance dans une demande d'enregistrement. Cependant, il est nécessaire d'établir une plus grande probabilité pour qu'il y ait une réelle contrefaçon que ne le justifierait le refus d'une demande d'enregistrement. Dans une action en contrefaçon, il incombe au demandeur d'établir une probabilité raisonnable de confusion, alors que la personne qui demande un enregistrement doit établir, s'il y a contestation, l'absence de toute possibilité raisonnable de confusion.

M^e Farfan fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur fondamentale puisque la conclusion à laquelle il est arrivé n'a pas tenu compte de la preuve d'emploi pertinente qui figurait dans le registre ou ailleurs. Cette preuve, prétend-t-il, établit que bon nombre de marques de commerce et de noms

Canada had to be shown before any of these marks could be registered¹ and non-use may lead to expungement.² He submits that some admissible evidence before the Opposition Board did establish use of "Nutri" in the market place, that being the portions of Mr. Corimé's affidavit which were not based on hearsay. Had all of this evidence been properly considered, he submits, the Trial Judge would have concluded that the burden of proof had been met, that no confusion existed and that registration of "Nutri-Vite" as a trade mark in Canada would have been approved.

Mr. Hughes, for the respondent, emphasizes the statutory scheme within which the opposition had to be determined. Since the opposition was based on the assertion that "the trade mark is not registrable", the provisions of paragraph 12(1)(d)³ were rendered applicable, and since it was also based on the assertion that "the trade mark is not distinctive", the provisions of paragraph 16(3)(a)⁴ were rendered applicable. Both of those paragraphs bring in the element of "confusion" which, as we have seen, must be determined by reference to subsection 6(5) of the Act. He submits that the onus of showing that no likelihood of confusion exists rests with the appellant as established by Cattanach J. in *Molnlycke Aktiebolag v.*

¹ See ss. 29(b) and 39(2) of the Act.

² See s. 44 of the Act.

³ S. 12(1)(d) reads:

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

(d) confusing with a registered trade mark; or . . .

⁴ S. 16(3)(a) reads:

16. . . .

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a proposed trade mark that is registrable is entitled, subject to sections 37 and 39, 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

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

commerciaux comprenant le mot «Nutri» sont employés au Canada. Avant que chacune de ces marques puisse être enregistrée¹, il a fallu prouver qu'elle était effectivement employée au Canada; de plus, le non-usage peut en entraîner la radiation². Il prétend que certains éléments de preuve admissibles devant la Commission des oppositions établissaient l'usage du mot «Nutri» dans le marché, notamment les parties de l'affidavit de M. Corimé qui n'étaient pas fondées sur du oui-dire. Selon lui, si tous ces éléments de preuve avaient été examinés adéquatement, le juge de première instance aurait conclu que l'appelante s'était acquittée du fardeau de la preuve, qu'il n'existait aucune confusion, et l'enregistrement de «Nutri-Vite» comme marque de commerce au Canada aurait été approuvé.

M^e Hughes, qui représente l'intimée, fait ressortir le régime législatif dans lequel doit s'inscrire l'examen de l'opposition. Puisque l'opposition était fondée sur la prétention selon laquelle [TRADUCTION] «la marque de commerce n'est pas enregistrable», les dispositions de l'alinéa 12(1)d)³ devaient s'appliquer; puisqu'elle était en outre fondée sur la prétention selon laquelle [TRADUCTION] «la marque de commerce n'est pas distinctive», les dispositions de l'alinéa 16(3)a)⁴ devaient aussi s'appliquer. Ces deux alinéas introduisent l'élément de «confusion» qui, comme nous l'avons vu, doit être examiné en tenant compte du paragraphe 6(5) de la Loi. Il prétend que c'est à l'appelante qu'incombe la charge de démon-

¹ Voir les art. 29b) et 39(2) de la Loi.

² Voir l'art. 44 de la Loi.

³ L'art. 12(1)d) porte:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ou . . .

⁴ L'art. 16(3)a) porte:

16. . . .

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, 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, cette marque ne créât de la confusion avec

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

Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (F.C.T.D.), at page 45:

The classic statement of where the onus lies is that of Lord Watson in *Eno v. Dunn* (1890), 15 A.C. 252, where he summed up the position of an applicant for registration in these words at p. 257:

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

Therefore, where there is a question of confusion between a trade mark for which an application for registration is being made and a registered trade mark the onus is on the applicant for registration to establish no reasonable probability of confusion and if that onus is not discharged the application ought not to be allowed.

This is a constant onus and remains as such. It is not comparable to a shifting burden of proof.

Mr. Hughes submits that the Opposition Board and the Trial Judge correctly decided that the appellant had failed to discharge this onus. As registration was opposed, he contends that the appellant was required to show, at a minimum, actual use in the market place of the word "Nutri", alone or in combination, as a trade mark. He turns again to *Molnlycke*, for the proposition that in opposition proceedings use of a trade mark must be established on the evidence and cannot be presumed. Indeed, at page 48, Cattanaach J. stated:

These considerations apply in the preliminary stages of application before the Registrar and gives rise to the presumption of use of some of the marks unless there is evidence to the contrary but in opposition proceedings no such presumption will be made because the opponent is in a position to file such evidence: see *Re Beck, Koller & Co. (England), Lids. Appl'n* (1947), 64 R.P.C. 76, and *Re Harrods Lids. Appl'n* (1934), 52 R.P.C. 65.

Mr. Farfan contends that the decision in *Molnlycke*, when viewed in its totality, does not support this submission. He draws attention to page 49 of *Molnlycke, supra*, where Cattanaach J. stated:

trer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion, comme l'a établi le juge Cattanaach dans la décision *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 45:

La question classique de savoir à qui incombe la charge de la preuve est exposée par lord Watson dans l'affaire *Eno v. Dunn* (1890), 15 A.C. 252, où il a résumé en ces termes, à la p. 257, la position de la personne qui demande l'enregistrement d'une marque:

... ici, il agit à titre de demandeur et doit justifier l'enregistrement de sa marque de commerce en faisant la preuve qu'elle n'est pas conçue pour tromper. J'estime qu'il s'en suit nécessairement qu'en cas de doute sa demande doit être rejetée.

Par conséquent, lorsqu'il est question de confusion entre une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement et une marque déposée, il appartient à la personne qui demande l'enregistrement d'établir l'absence de confusion selon toute probabilité raisonnable et si cette personne ne s'acquitte pas de cette charge, la demande devrait être rejetée.

Cette charge de la preuve est constante et demeure inchangée. On ne peut la comparer à un renversement du fardeau de la preuve.

M^e Hughes soutient que la Commission des oppositions et le juge de première instance ont conclu à bon droit que l'appelante ne s'était pas acquittée de cette charge. Puisqu'il y avait opposition à l'enregistrement, prétend-il, l'appelante devait à tout le moins démontrer l'emploi réel dans le marché du mot «Nutri», seul ou en combinaison, comme marque de commerce. Il invoque à nouveau la décision *Molnlycke*, cette fois à l'appui de la prétention selon laquelle dans une procédure d'opposition, l'emploi d'une marque de commerce ne peut être présumé et doit être établi par la preuve. Le juge Cattanaach s'est en effet exprimé ainsi, à la page 48:

Ces considérations s'appliquent aux étapes préliminaires d'une demande soumise au registraire et elles donnent ouverture à la présomption de l'emploi de certaines des marques sauf preuve contraire, mais dans une procédure d'opposition, il ne peut y avoir une telle présomption car l'opposant est en mesure de produire cette preuve (voir les affaires *Re Beck, Koller & Co. (England), Lids. Appl'n* (1947), 64 R.P.C. 76 et *Re Harrods Lids. Appl'n*, (1934), 52 R.P.C. 65.

M^e Farfan fait valoir que, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, la décision *Molnlycke* n'appuie pas cette prétention. Il attire l'attention sur la page 49 de la décision *Molnlycke*, précitée, où le juge Cattanaach a exprimé ce qui suit:

This being the case there has been no series of trade marks enjoying common features which have been adopted by the respondent but, on the contrary, there have been a plethora of marks registered for use in association with ladies intimate wear all using the word "free" with the connotation of freedom of movement from which it follows the word is one commonly used in this particular trade without any particular proprietorial signification. [Emphasis added.]

This view, he says, was based upon evidence of the state of the register. He cites several additional cases in the Trial Division and in this Court in which evidence of user appears to have been drawn exclusively from the state of the register: *Andres Wines Ltd. v. Canadian Marketing International Ltd.*, [1987] 2 F.C. 159 (T.D.), at pages 162-163; and on appeal (1988), 22 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.), at page 290; *Laurentide Chemicals Inc. v. Les Marchands Deco Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 (F.C.T.D.), at pages 359-360; *Esprit de Corp v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192 (F.C.T.D.); *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.), at pages 427-428. Most of all, he relies on *Pepsi Cola, supra*, and *Coca-Cola, supra*. In *Pepsi-Cola*, at page 33, it appears that the evidence of user consisted of a number of registrations of trade marks and trade names in some form of the word "cola". At that same page, the Court viewed these registrations "as some evidence of the general adoption of the word in names for different beverages or tonics". That view appears to have found favour with the Privy Council when the case reached it by way of final appeal. At page 661 of *Coca-Cola*, Lord Russell of Killowen stated:

The defendant put in evidence a series of 22 trade marks registered in Canada from time to time during a period of 29 years, viz, from 1902 to 1930, in connection with beverages. They include the mark of the plaintiff and the registered mark of the defendant. The other 20 marks consist of two or more words or a compound word, but always containing the word "Cola" or "Kola" . . . Their Lordships agree with the Supreme Court in attributing weight to these registrations as showing that the word Cola . . . had been adopted in Canada as an item in the naming of different beverages.

Beck, Koller & Coy. (England) Ld's Application for a Trade Mark (1947), 64 R.P.C. 76 and *Harrods Ld. — In the Matter of an Application by — to Register a*

Cela étant, l'intimée n'a pas adopté une série de marques de commerce ayant des traits communs mais au contraire, il y a eu une pléthore de marques déposées pour fins d'emploi en liaison avec des sous-vêtements féminins, toutes ces marques employant le mot FREE avec une connotation de liberté de mouvement, de sorte que ce terme est souvent employé dans ce genre de commerce sans qu'il comporte une idée de propriété. [Souligné par mes soins.]

Il prétend que ce point de vue était fondé sur la preuve tirée de l'état du registre. Il cite plusieurs autres affaires, portées devant la Section de première instance et devant cette Cour, dans lesquelles la preuve d'emploi semble avoir été tirée exclusivement de l'état du registre: *Andres Wines Ltd. c. Canadian Marketing International Ltd.*, [1987] 2 C.F. 159 (1^{re} inst.), aux pages 162 et 163; portée en appel (1988), 22 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), à la page 290; *Laurentide Chemicals Inc. c. Les Marchands Deco Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 359 et 360; *Esprit de Corp c. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), aux pages 427 et 428. Il se fonde surtout sur les arrêts *Pepsi-Cola* et *Coca-Cola*, précités. Dans l'arrêt *Pepsi-Cola*, à la page 33, il semble que la preuve d'emploi ait été constituée d'un nombre d'enregistrements de marques de commerce et de noms commerciaux comportant le mot «cola» sous une forme ou une autre. À la même page, la Cour a jugé que ces enregistrements constituaient [TRADUCTION] «une certaine preuve de l'adoption générale du mot dans les noms de divers toniques ou boissons». Cette conclusion semble avoir été approuvée par le Conseil privé, saisi de l'affaire par voie d'appel final. À la page 661 de l'arrêt *Coca-Cola*, lord Russell of Killowen a déclaré:

[TRADUCTION] La défenderesse a fait état en preuve d'une série de 22 marques de commerce déposées au Canada pendant une période de 29 ans, à savoir de 1902 à 1930, en liaison avec des boissons. Elles incluent la marque de la demanderesse et la marque déposée de la défenderesse. Les 20 autres marques se composent de deux mots ou plus ou d'un mot composé, mais comprennent toujours le mot «Cola» ou «Kola» . . . Leurs Seigneuries conviennent avec la Cour suprême qu'il y a lieu de reconnaître ces enregistrements comme démontrant que le mot Cola . . . avait été adopté au Canada comme un élément du nom de différentes boissons.

Les affaires *Beck, Koller & Coy. (England) Ld's Application for a Trade Mark* (1947), 64 R.P.C. 76 et *Harrods Ld. — In the Matter of an Application by —*

Trade Mark (1934), 52 R.P.C. 65, referred to by Cattanach J. in *Molnlycke*, *supra*, were both decided in the office of the Comptroller General. The latter decision post-dated *Pepsi-Cola* and *Coca-Cola*, but made no reference to either of them.

Before addressing the overall issue of confusion, I wish to deal with two sub-issues which arose in argument: the date as of which that issue must be determined and whether the decision of the Supreme Court of Canada in *Pepsi-Cola* is relevant to that issue notwithstanding that it was an infringement case. The relevant date has been the subject of some controversy, but the position has recently become clear in this Court. In the present case, the point has some significance because state of the register evidence, which was largely ruled inadmissible by the Opposition Board, was admitted in the Trial Division proceeding. In some of the earlier Trial Division decisions, the date of application for registration, the date of opposition and the date an opposition is disposed of were each regarded as relevant dates. It is now established, however, that the date as of which an opposition is disposed of is the only relevant date: *Park Avenue*, *supra*. There, additional evidence was filed subsequent to the filing of the application. After reviewing the cases including that of *Oshawa Group Ltd. v. Creative Resources Co. Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 (F.C.A.), Desjardins J.A. stated, at page 424:

In an opposition to registrability, the view adopted by Heald J.A. in *Oshawa* appears to me to be the most logical one. I find no fallacy in the possibility of an update of the situation by the parties when the issue is whether statutory recognition should be given to a mark. It is important, it would seem to me, that the decision of the Registrar or the court be taken on an accurate state of the record. Registrability should be decided at the date of registration or at the date of refusal of registration.

The relevant date, in the case at bar, was the day the Registrar disposed of the opposition on the evidence adduced . . . [Footnote omitted.]

to Register a Trade Mark (1934), 52 R.P.C. 65, mentionnées par le juge Cattanach dans la décision *Molnlycke*, précitée, ont toutes deux été tranchées par le bureau du Contrôleur général. La dernière décision a été rendue postérieurement aux arrêts *Pepsi-Cola* et *Coca-Cola*, mais elle ne les mentionne point.

Avant d'aborder toute la question litigieuse de la confusion, je voudrais trancher deux questions secondaires qui furent posées au cours de l'argumentation: celle de la date à laquelle la question en litige doit être tranchée et celle de savoir si l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Pepsi-Cola* s'applique à la question en litige nonobstant le fait qu'il s'agissait d'une action en contrefaçon. La question de la date pertinente a fait l'objet d'une certaine controverse, mais la Cour a récemment énoncé une position claire. En l'espèce, la question a une certaine importance puisque la preuve tirée de l'état du registre, qui a en grande partie été jugée inadmissible par la Commission des oppositions, a été admise devant la Section de première instance. Dans certaines des décisions antérieures de la Section de première instance, la date de la demande d'enregistrement, la date de l'opposition et la date à laquelle une opposition est tranchée ont chacune été considérées comme des dates pertinentes. Il est maintenant établi que la date à laquelle une opposition est tranchée est la seule date pertinente: voir l'arrêt *Park Avenue*, précité. Dans cette affaire, une preuve supplémentaire avait été produite après le dépôt de la demande. Après avoir passé en revue la jurisprudence, y compris l'arrêt *Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co. Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F.), le juge Desjardins, J.C.A., a exprimé ce qui suit, à la page 424:

Dans le cas d'une opposition au droit à l'enregistrement, le point de vue adopté par le juge Heald dans l'arrêt *Oshawa* m'apparaît le plus logique. Je ne vois rien d'anormal dans la possibilité pour les parties de mettre la situation à jour lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu d'accorder une reconnaissance législative à une marque. Il me semble qu'il importe que la décision du registraire ou du tribunal reflète avec exactitude l'état du registre. Le droit à l'enregistrement devrait être décidé à la date de l'enregistrement ou à la date du refus de l'enregistrement.

La date à retenir en l'espèce est celle à laquelle le registraire a statué sur l'opposition en se fondant sur la preuve produite. . . [Renvoi omis.]

The result here is that all of the evidence filed in the Trial Division must be considered in determining the issue of confusion.

Secondly, I am unable, with respect, to distinguish *Pepsi-Cola*, on the simple ground that it was an infringement case. As I understand it, the Supreme Court of Canada there held, indeed, that the rules of comparison in an infringement case resemble those in a registration case although a closer likeness must be shown in an infringement case and that the standard of proof of confusion which a plaintiff in an infringement case or an applicant in a registration case must meet differs. I do not read that decision as holding that while in an infringement case state of the register evidence may be considered on the issue of confusion, it is not to be considered on that same issue in a registration case. If that be the case, the case at bar cannot be disposed of without considering all of the relevant evidence in determining whether the appellant has discharged the burden of proof.

To distinguish *Pepsi-Cola* from the case at bar solely because it was concerned with infringement, it seems, causes evidentiary difficulty and produces inconsistency in the decided cases. That view was recently expressed by the Opposition Board in *Molson Cos. v. Distilleries Corby Ltée/Corby Distilleries Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 19 where, at pages 25-26, Chairman Martin stated:

The opponent further submitted that the state of the register evidence in the present case can be given little, if any, significance in view of the decision in *Maximum Nutrition Ltd. v. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1 (*sub nom. Kellogg Salada Can. Inc. v. Reg. T.M.*), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136 (Fed. T.D.). At p. 138 [C.P.R., p. 6 C.I.P.R.] of that decision, Mr. Justice Strayer commented as follows on the state of the register evidence before him:

"The fact that there are many other trade marks, trade names and businesses which use the word 'nutri' is only marginally relevant to the issues which must be decided in these proceedings."

Mr. Justice Strayer goes on to distinguish the *Pepsi-Cola* case noted above on the basis that it was an infringement action

En l'espèce, il s'ensuit que toute la preuve produite devant la Section de première instance doit être examinée pour que la Cour puisse trancher la question de la confusion.

^a En deuxième lieu et en toute déférence, je ne puis établir une distinction d'avec l'arrêt *Pepsi-Cola* du seul fait qu'il s'agissait d'une action en contrefaçon. Dans cet arrêt, selon moi, la Cour suprême du Canada a en effet conclu que les règles de comparaison dans une action en contrefaçon ressemblent à celles qui s'appliquent à une demande d'enregistrement, même s'il faut démontrer une plus grande probabilité dans une action en contrefaçon, et que la norme de preuve relative à la confusion à laquelle est tenu le demandeur dans une action en contrefaçon diffère de celle qui s'applique au requérant dans une demande d'enregistrement. Selon moi, cette décision ne signifie pas que la preuve tirée de l'état du registre peut servir à trancher la question de la confusion dans une action en contrefaçon mais non dans une demande d'enregistrement. Si tel était le cas, on ne pourrait trancher l'espèce sans examiner toute la preuve pertinente afin de déterminer si l'appelante s'est acquittée du fardeau de la preuve.

Établir entre l'arrêt *Pepsi-Cola* et l'espèce une distinction fondée uniquement sur le fait qu'il s'agissait alors d'une action en contrefaçon semble entraîner des difficultés en matière de preuve et de l'incohérence dans la jurisprudence. Ce point de vue était exprimé récemment par la Commission des oppositions dans *Molson Cos. v. Distilleries Corby Ltée/Corby Distilleries Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 19, où le président Martin a déclaré ce qui suit, aux pages 25 et 26:

[TRADUCTION] L'opposante a en outre fait valoir que la preuve tirée de l'état du registre en l'espèce n'a pratiquement pas d'importance, eu égard à la décision rendue dans l'affaire *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1 (*sub nom. Kellogg Salada Can. Inc. c. Reg. M.C.*), 14 C.P.R. (3d) 133, 9 F.T.R. 136 (C.F. 1^{re} inst.). À la p. 138 de cette décision, le juge Strayer a commenté en ces termes la preuve tirée de l'état du registre qui avait été produite devant lui:

«Le fait qu'il y ait plusieurs autres marques de commerce, noms commerciaux et entreprises qui utilisent le mot "nutri" n'est que marginalement pertinent aux questions qui doivent être tranchées en l'espèce.»

Le juge Strayer établit ensuite une distinction d'avec l'arrêt *Pepsi-Cola* précité en se fondant sur le fait qu'il s'agissait

although his reasons for doing so are unclear. Furthermore, his approach would seem to be at odds with other Federal Court decisions including the following three recent decisions of the Trial Division: *Laurentide Chemicals Inc. v. Marchands Deco Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 at p. 365; *Esprit de Corp v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 8 F.T.R. 81 (*sub nom. S.C. Johnson & Son Inc. v. Esprit de Corp*), 13 C.P.R. (3d) 235 at pp. 247-48, and *Andres Wines Ltd. v. Cdn. Marketing Ltd.*, [1987] 2 F.C. 159, 10 C.I.P.R. 206; 8 F.T.R. 173; 13 C.P.R. (3d) 253 at 259-60. In the face of this apparent contradiction and in view of the ambiguity in the *Maximum Nutrition* case, I feel obliged to follow the line of decisions supporting the relevance of state of the register evidence in cases such as the present.

The presence of a common element in trade marks has been held to have an important bearing on the issue of confusion for, as was stated by the Comptroller General in *Harrods Ltd., supra*, at page 70:

Now it is a well recognised principle, that has to be taken into account in considering the possibility of confusion arising between any two trade marks, that, where those two marks contain a common element which is also contained in a number of other marks in use in the same market, such a common occurrence in the market tends to cause purchasers to pay more attention to the other features of the respective marks and to distinguish between them by those other features.

Much the same point was made in *Beck, Koller & Coy. (England), Ltd's, supra*. In *Molnlycke, supra*, Cattanach J. commented on the significance of a common feature and on the nature of evidence required. At page 48, he stated:

If those marks which have common characteristics are registered in the names of different owners then the presumption is that the common characteristic is a common feature in the trade and registration ought to be allowed. The fact that the marks are owned by different persons tends to negative any proprietorial significance of the common feature and so assists an applicant.

See also the decisions of this Court in *Park Avenue, supra*, at page 428 and *Andres Wines, supra*, at page 290. In Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, (3rd ed.), Toronto, 1972, at page 351, the learned editors stated:

d'une action en contrefaçon, même si les motifs qu'il invoque à cet égard ne sont pas clairs. De plus, son point de vue ne semble pas correspondre à d'autres décisions de la Cour fédérale, y compris les trois décisions suivantes rendues récemment par la Section de première instance: *Laurentide Chemicals Inc. c. Marchands Deco Inc.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 357, à la p. 365; *Esprit de Corp. c. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 8 F.T.R. 81 (*sub nom. S.C. Johnson & Son Inc. v. Esprit de Corp.*), 13 C.P.R. (3d) 235, aux p. 247 et 248, et *Andres Wines Ltd. c. Cdn. Marketing International Ltd.*, [1987] 2 C.F. 159, 10 C.I.P.R. 206; 8 F.T.R. 173; 13 C.P.R. (3d) 253, aux pages 259 et 260. Compte tenu de cette apparente contradiction et de l'ambiguïté de la décision *Maximum Nutrition*, je me sens obligé de suivre la série de décisions qui reconnaissent la pertinence de la preuve tirée de l'état du registre dans des affaires comme la présente instance.

On a jugé que la présence d'un élément commun dans les marques de commerce a une grande incidence sur la question de la confusion, comme l'a exprimé le Contrôleur général dans l'affaire *Harrods Ltd.*, précitée, à la page 70:

[TRADUCTION] C'est maintenant un principe reconnu, dont il faut tenir compte pour déterminer la possibilité de confusion entre deux marques de commerce, que lorsque ces deux marques comportent un élément commun qui est également compris dans un certain nombre d'autres marques employées dans le même marché, cet emploi commun dans le marché incite les acheteurs à porter une plus grande attention aux autres traits des marques respectives et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres traits.

Le même point de vue a été exprimé dans l'affaire *Beck, Koller & Coy. (England), Ltd's*, précitée. Dans la décision *Molnlycke*, précitée, le juge Cattanach a fait le commentaire suivant à propos de l'importance d'une caractéristique commune et de la nature de la preuve nécessaire. Il a déclaré ce qui suit, à la page 48:

Si les marques qui présentent des caractéristiques communes sont enregistrées au nom de différents propriétaires, on présume alors que ces caractéristiques communes constituent un trait commun de l'entreprise et l'enregistrement devrait être accordé. Le fait que les marques appartiennent à différentes personnes tend à nier l'importance de l'existence du trait commun et favorise ainsi la personne qui demande l'enregistrement.

Voir en outre les décisions de cette Cour dans l'affaire *Park Avenue*, précitée, à la page 428, et dans l'affaire *Andres Wines*, précitée, à la page 290. Dans l'ouvrage de Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, (3^e éd.), Toronto, 1972, à la page 351, les auteurs affirment:

It is seldom that only parts common to the trade are taken and used without the addition of other and possibly distinguishing features. The usual circumstance is that a part of a trade mark such as a prefix or suffix of a word, is taken, or in other cases, only one of the words of a trade mark consisting of a plurality of words. In considering the possibility of confusion between any two trade marks, it is a well recognized principle that, where those two marks contain a common element that is also contained in a number of other marks in use in the same market, such a common occurrence in the market tends to cause purchasers to pay more attention to the other or non-common features of the respective marks and to distinguish between them by those other features. This principle, however, requires that the marks comprising the common elements shall be in fairly extensive use in the market in which the marks under consideration are being used or will be used. (*Per* the Comptroller-General in *Harrods Ltd.* (1935), 52 R.P.C. 65 at 70; *Diamond T. Motor Car Co. Ltd.'s Application* (1921), 38 R.P.C. 373 at 378; *Bale & Church Ltd. v. Sutton, Parsons & Sutton* (1934), 51 R.P.C. 129 at 144; and see also *Marshall's Application* (1943), 60 R.P.C. 147 at 150.)

In the case at bar, both the Opposition Board and the learned Trial Judge were of the view that none of the marks in issue was inherently distinctive. I agree. Where marks possess little or no inherent distinctiveness, as is pointed out in *Fox, supra*, at pages 152-153, "small differences will serve to distinguish".

The evidence does show that the word "Nutri", as a prefix or otherwise, has been generally adopted and used in the food trade in Canada. As of the filing date, the evidence shows at least 47 trade mark registrations and 43 trade names; as of the amended opposition date, a further 3 trade names existed; since that date, there has been at least 18 additional trade mark registrations and applications. I agree with counsel's submission that it is reasonable from all of this evidence to conclude that the word "Nutri" has been commonly adopted in the food trade as suggestive of a desirable attribute of foods, particularly health foods. I think it may be inferred that consumers of these products are accustomed to making fine distinctions between the various "Nutri" trade marks in the marketplace, by paying more attention to any small differences between marks. I accept the appellant's contention that the respondent's marks are weak because they incorporated a word that is commonly

[TRADUCTION] Il arrive rarement qu'on emploie uniquement les parties communes au commerce sans leur ajouter d'autres traits, qui peuvent être distinctifs. On prend habituellement une partie d'une marque de commerce, comme le préfixe ou le suffixe d'un mot, ou, dans d'autres cas, seulement l'un des mots d'une marque de commerce comportant plusieurs mots. Pour déterminer la possibilité de confusion entre deux marques de commerce données, c'est un principe reconnu que, lorsque ces deux marques comportent un élément commun qui est également compris dans un certain nombre d'autres marques employées dans le même marché, cet emploi commun dans le marché incite les acheteurs à porter une plus grande attention aux traits additionnels ou non communs des marques respectives et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres traits. Ce principe exige toutefois que les marques qui comprennent les éléments communs fassent l'objet d'un emploi assez répandu dans le marché à l'intérieur duquel les marques examinées sont ou seront utilisées. (Motifs du Contrôleur général dans l'affaire *Harrods Ltd.* (1935), 52 R.P.C. 65, à la p. 70; *Diamond T. Motor Car Co. Ltd.'s Application* (1921), 38 R.P.C. 373, à la p. 378; *Bale & Church Ltd. v. Sutton, Parsons & Sutton* (1934), 51 R.P.C. 129, à la p. 144; voir aussi *Marshall's Application* (1943), 60 R.P.C. 147, à la p. 50.)

En l'espèce, la Commission des oppositions et le juge de première instance estimaient tous deux qu'aucune des marques en cause n'avait un caractère distinctif inhérent. Je suis d'accord avec cette constatation. Lorsque les marques n'ont que peu ou pas de caractère distinctif inhérent, comme cela est mentionné dans l'ouvrage de *Fox*, précité, aux pages 152 et 153, [TRADUCTION] «de petites différences permettent de les distinguer».

La preuve montre bien que le mot «Nutri», comme préfixe ou autrement, est généralement adopté et employé dans le secteur de l'alimentation au Canada. À la date de production de la demande, la preuve fait état d'au moins 47 enregistrements de marques de commerce et de 43 noms commerciaux; à la date de l'opposition modifiée, il y avait 3 noms commerciaux de plus; depuis cette date, il y a eu au moins 18 nouveaux enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce. Je suis d'accord avec la prétention de l'avocat selon laquelle il est raisonnable de conclure, à partir de toute cette preuve, que le mot «Nutri» est généralement adopté dans le secteur de l'alimentation pour suggérer une qualité désirable des produits alimentaires, en particulier des produits alimentaires diététiques. Je pense qu'on peut déduire que les consommateurs de ces produits sont habitués à établir de fines distinctions entre les diverses marques de commerce «Nutri» dans le marché, en

used in the trade. The suffix "Vite" in the appellant's mark and the suffixes "Max" and "Fibre" in the respondent's marks are totally different and appear sufficient to distinguish them. To the extent that the respondent's marks may have acquired distinctiveness, they could only have done so in relation to those portions that are different (the portions which do not include the word "Nutri") from all the other "Nutri" marks. It is noteworthy as well that the appellant is itself already the owner of two trade mark registrations which incorporate the word "Nutri", "Nutri-Grain" and "Nutri Grain and Design". To that extent, the appellant is already entitled to use the prefix "Nutri".

Based on all of the evidence of surrounding circumstances, I have concluded that the appellant has discharged the onus of showing that there is no likelihood of confusion between the appellant's trade mark "Nutri-Vite" and either of the respondent's trade marks "Nutri-Max" and "Nutri-Fibre" notwithstanding that they are in respect of food products which are sold in the same trade. To allow the opposition would, in the words of Davis J. in *Pepsi-Cola, supra*, at page 32, make the respondent "virtually . . . the possessor of an exclusive proprietary right" in relation to the word "Nutri" in respect of such products.

I would allow the appeal, set aside the judgment of the Trial Division rendered February 9, 1987, and the decision of the Opposition Board dated November 29, 1985, and would refer the matter back to the Registrar of Trade Marks on the basis that application No. 470,140 for registration of the trade mark "Nutri-Vite" be granted. As this appeal and the appeal in Court File No. A-141-87 were heard together there should be one set of costs but with disbursements in both files.

MAHONEY J.A.: I agree.

GRAY D.J.: I agree.

portant une plus grande attention aux moindres petites différences entre les marques. J'accueille la prétention de l'appelante selon laquelle les marques de l'intimée sont faibles parce qu'elles incorporent un mot qui est employé généralement dans le commerce. Le suffixe «Vite» employé dans la marque de l'appelante et les suffixes «Max» et «Fibre» employés dans les marques de l'intimée sont totalement différents et ont une apparence qui suffit à les distinguer. Dans la mesure où les marques de l'intimée peuvent avoir acquis un caractère distinctif, cela ne serait dû qu'aux parties différentes (qui ne comprennent pas le mot «Nutri») de toutes les autres marques «Nutri». Il convient en outre de noter que l'appelante est déjà elle-même titulaire de deux marques de commerce déposées qui incorporent le mot «Nutri», soit «Nutri-Grain» et «Nutri Grain and Design». À ce titre, l'appelante a déjà le droit d'employer le préfixe «Nutri».

En tenant compte de toute la preuve des circonstances de l'espèce, je conclus que l'appelante s'est acquittée du fardeau de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la marque de commerce «Nutri-Vite» de l'appelante et l'une ou l'autre des marques de commerce «Nutri-Max» et «Nutri-Fibre» de l'intimée, même si celles-ci visent des produits alimentaires qui sont vendus dans le même commerce. Pour reprendre les termes du juge Davis dans l'arrêt *Pepsi-Cola*, précité, à la page 32, accueillir l'opposition aurait pour effet de rendre l'intimée [TRADUCTION] «pratiquement . . . titulaire d'un droit de propriété exclusif» à l'égard du mot «Nutri» employé en liaison avec de tels produits.

J'accueillerais l'appel, je casserais le jugement de la Section de première instance rendu le 9 février 1987 et la décision de la Commission des oppositions en date du 29 novembre 1985 et je renverrais l'affaire au registraire des marques de commerce pour qu'il admette la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Nutri-Vite» présentée sous le numéro 470,140. Comme le présent appel et l'appel portant le numéro du greffe A-141-87 ont été entendus ensemble, il devrait y avoir un seul mémoire de frais, avec débours dans les deux dossiers.

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

LE JUGE SUPPLÉANT GRAY: Je souscris à ces motifs.