

A-622-99

A-622-99

Lexus Foods Inc. (Appellant) (Respondent)**Lexus Foods Inc. (appelante) (défenderesse)**

v.

c.

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha ata Toyota Motor Corporation (Respondent) (Applicant)**Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha ata Toyota Motor Corporation (intimée) (demanderesse)****INDEXED AS: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA v. LEXUS FOODS INC. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c. LEXUS FOODS INC. (C.A.)**Court of Appeal, Strayer, Linden and Malone J.J.A.—
Ottawa, November 7 and 20, 2000.Cour d'appel, juges Strayer, Linden et Malone, J.C.A.—
Ottawa, 7 et 20 novembre 2000.

Trade-marks — Registration — Appeal from F.C.T.D. decision registration of “Lexus” for use in association with canned foods confusing with respondent’s mark “Lexus” used in association with automobiles — F.C.T.D. Judge according less weight to difference in nature of wares because: “Lexus” coined word; appellant chose name because symbolized quality; trade-mark deserving wider ambit of protection to preserve rising reputation — Appeal allowed — Must evaluate all relevant factors listed in Trade-marks Act, s. 6(5) giving appropriate weight to each — That type of goods dramatically different deserving considerable weight — Fame weighed with other factors — No obligation on Court to nurture upcoming trade-marks — Coined words used in trade-mark in relation to certain wares may be used in relation to other wares if no confusion — That name chosen because quality name relevant in infringement case but of little weight on issue of confusion — No mens rea doctrine in trade-marks field.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel de la décision de la Section de première instance selon laquelle l’enregistrement de la marque «Lexus» en vue de son emploi en liaison avec des aliments en conserve crée de la confusion avec la marque «Lexus» de l’intimée employée en liaison avec des automobiles — Le juge de la Section de première instance a accordé moins d’importance à la différence existant dans le genre de marchandises parce que «Lexus» était un mot inventé, parce que l’appelante avait délibérément choisi le nom en raison du fait qu’il était un symbole de qualité et parce qu’une marque de commerce mérite une plus grande protection afin de préserver sa réputation en devenir — Appel accueilli — Il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents énumérés à l’art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce et accorder l’importance voulue à chacun d’eux — Une grande importance doit être accordée à l’énorme différence existant dans le genre des produits — La célébrité doit être appréciée de pair avec les autres facteurs — La Cour n’a pas l’obligation de protéger les marques de commerce prometteuses — Un mot inventé utilisé dans une marque de commerce en liaison avec certains produits peut être utilisé en liaison avec d’autres produits s’il n’en résulte pas de confusion — Le fait que le mot a été choisi parce qu’il est un symbole de qualité est pertinent pour déterminer s’il y a contrefaçon, mais il a peu d’importance pour déterminer s’il y a confusion — Il n’existe pas de doctrine de mens rea dans le domaine des marques de commerce.

This was an appeal from a Trial Division decision ordering the Registrar to refuse to register the appellant’s mark “Lexus” for use in association with canned food and juices on the ground that it was confusing with the respondent’s trade-mark “Lexus” used in association with automobiles. *Trade-marks Act*, subsection 6(5) sets out the circumstances to be considered in determining whether trade-marks are confusing. The Trial Judge distinguished *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534 (C.A.) which outlined the proper approach to subsection 6(5), holding that less weight should be given to the difference in the nature of the wares because “Lexus” is a

Il s’agit d’un appel de la décision de la Section de première instance ordonnant au registraire de rejeter la demande d’enregistrement de la marque «Lexus» que l’appelante souhaite employer en liaison avec des aliments et des jus en conserve, pour le motif qu’elle crée de la confusion avec la marque «Lexus» de l’intimée employée en liaison avec des automobiles. Le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit les circonstances qui doivent être prises en considération pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion. Le juge de la Section de première instance établit une distinction d’avec l’arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*,

coined word, because the appellant knowingly chose the name because it was a “quality name”, and because a trade-mark enjoying the beginning of famousness deserves an even wider ambit of protection in order to preserve its rising reputation.

The issue was whether the use of “Lexus” in relation to canned food products would cause confusion with the respondent’s registered trade-mark “Lexus” used in connection with automobiles.

Held, the appeal should be allowed.

It is necessary to evaluate all of the relevant factors listed in subsection 6(5) in each case, and to make a determination which gives appropriate weight to each. A key factor herein was the striking difference in the wares. Trade-mark protection must be related to certain wares or services because confusion is less likely when the wares are markedly different, even when the mark is well-known. The use of the phrase “whether or not the wares are of the same general class” in subsections 6(2), 6(3) and 6(4) does not mean that the nature of the wares is irrelevant in determining confusion; it suggests that confusion may be generated with goods that are not in the “same general class”, but still have some resemblance or linkage to the wares in question. The type of goods being compared in order to determine if there might be confusion is still relevant, and where they are dramatically different, that must be given considerable weight, which the Trial Judge failed to do. The Trial Judge similarly ignored the nature of the trade being compared.

Notoriety of a mark is but one factor that must be weighed along with the rest of the factors. If the fame of a name could prevent any other use of it, the fundamental concept of granting a trade-mark in relation to certain wares would be rendered meaningless. There is no obligation on the Court to nurture up-and-coming trade-marks. The Court must take the facts as they exist on the issue of fame as at the date of its decision.

Similarly, that “Lexus” is a coined word cannot control the outcome. Coined words used in trade-marks in relation to certain wares may be used in relation to other wares if no confusion results. The legislative provisions are controlling, not the fact that a trade-mark owner has obtained registration of a new word.

[1998] 3 C.F. 534 (C.A.), qui énonce la démarche qui convient d’adopter à l’égard du paragraphe 6(5), et statue qu’il faut accorder moins d’importance à la différence qui existe dans le genre de marchandises, car «Lexus» est un mot inventé, l’appelante a délibérément choisi le nom parce qu’il était un symbole de qualité et une marque de commerce jouissant d’un début de célébrité mérite une protection encore plus étendue afin de préserver sa réputation en devenir.

La question en litige était de savoir si l’emploi de la marque «Lexus» en liaison avec des aliments en conserve crée de la confusion avec la marque de commerce «Lexus» enregistrée par l’intimée et employée en liaison avec des automobiles.

Arrêt: l’appel doit être accueilli.

Il est nécessaire d’évaluer tous les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 6(5) dans chacun des cas et de rendre une décision qui tient convenablement compte de chacun d’eux. L’un des facteurs clés en l’espèce est la différence frappante entre les marchandises. La protection doit être accordée en liaison avec certaines marchandises ou certains services, car la confusion est moins probable lorsque les marchandises sont sensiblement différentes, même lorsque la marque est bien connue. L’emploi de la phrase «que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale» aux paragraphes 6(2), 6(3) et 6(4) ne signifie pas que la nature des marchandises n’est pas pertinente pour déterminer s’il y a confusion; cette phrase donne uniquement à penser que la confusion peut être engendrée par des marchandises qui ne sont pas de «la même catégorie générale», mais qui ont une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question. Le genre de marchandises comparées afin de déterminer s’il peut y avoir confusion demeure pertinent, et lorsqu’elles sont sensiblement différentes, il faut accorder une importance considérable à ce facteur, ce que le juge de la Section de première instance n’a pas fait, tout comme il a fait fi de la nature du commerce comparé.

La célébrité d’une marque n’est que l’un des facteurs devant être pris en considération. Si la célébrité d’un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l’octroi d’une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification. Le tribunal n’a pas l’obligation de protéger des marques de commerce prometteuses. En ce qui concerne la célébrité, il doit tenir compte des faits tels qu’ils se présentent au moment de sa décision.

De même, le fait que «Lexus» soit un mot inventé ne peut être déterminant quant à l’issue de l’affaire. Un mot inventé utilisé dans une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises peut être utilisé en liaison avec d’autres marchandises s’il n’en résulte pas de confusion. Ce sont les dispositions législatives qui sont déterminantes, et non le fait que le propriétaire d’une marque de commerce a obtenu l’enregistrement d’un nouveau mot.

That the appellants chose to use the word Lexus because it was a quality name may be a factor in an infringement claim, but it does not have much weight in the context of whether confusion was created by the use of the name. Whether there was confusion is not based on whether someone knew about the existence of the trade-mark. There is no doctrine of *mens rea* in the field of trade-marks.

The Trial Judge failed to give sufficient weight to the "gaping divergence" in the nature of the products in question. The registration of the trade-mark "Lexus" in connection with certain canned foods would not cause confusion with the use of the same mark in relation to automobiles.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Income Tax Act, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp., [1998] 3 F.C. 534; (1998), 80 C.P.R. (3d) 247; 225 N.R. 82 (C.A.).

APPEAL from a Trial Division decision ordering the Registrar to refuse to register the appellant's mark "Lexus" for use in association with canned foods and juices on the ground that it was confusing with the respondent's trade-mark "Lexus" used in association with automobiles (*Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (c.o.b. Toyota Motor Corp.) v. Lexus Foods Inc.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 62; 174 F.T.R. 277 (F.C.T.D.)). Appeal allowed.

APPEARANCES:

Adele J. Finlayson and Shawn L. C. Peers for appellant (respondent).
Ronald E. Dimock and Nicola M. Hunt for respondent (applicant).

SOLICITORS OF RECORD:

Macera & Jarzyna, Ottawa, for appellant (respondent).

Le fait que l'appelante a choisi d'utiliser le mot Lexus parce que c'était un symbole de qualité est un facteur pertinent pour déterminer s'il y a contrefaçon, mais il a peu d'importance pour déterminer s'il y a confusion. L'existence d'une confusion ne dépend pas de la connaissance qu'une personne a ou non de l'existence de la marque de commerce. Il n'existe pas de doctrine de *mens rea* dans le domaine des marques de commerce.

Le juge de la Section de première instance n'a pas accordé suffisamment d'importance à «l'énorme différence» qui existe dans le genre des produits en question. L'enregistrement de la marque de commerce «Lexus» en liaison avec certains aliments en conserve ne crée pas de confusion avec l'emploi de la même marque en liaison avec des automobiles.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534; (1998), 80 C.P.R. (3d) 247; 225 N.R. 82 (C.A.).

APPEL de la décision de la Section de première instance ordonnant au registraire de rejeter la demande d'enregistrement de la marque «Lexus» de l'appelante devant être employée en liaison avec des aliments et des jus en conserve, pour le motif qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce «Lexus» de l'intimée employée en liaison avec des automobiles (*Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (c.o.b. Toyota Motor Corp.) c. Lexus Foods Inc.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 62; 174 F.T.R. 277 (C.F. 1^{re} inst.)). Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Adele J. Finlayson et Shawn L. C. Peers, pour l'appelante (défenderesse).
Ronald E. Dimock et Nicola M. Hunt, pour l'intimée (demanderesse).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Macera & Jarzyna, Ottawa, pour l'appelante (défenderesse).

Nicola M. Hunt, Ottawa, for respondent (applicant).

Nicola M. Hunt, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

[1] LINDEN J.A.: The issue in this case is whether the use of the name Lexus in relation to certain canned food products would cause confusion with the registered trade-mark "Lexus", which is used by the respondent in connection with the automobile it manufactures. The Registrar of Trade-marks rejected the opposition of the respondent, but on appeal to the Trial Division of this Court that decision was set aside and the Registrar was ordered to refuse the appellant's application [(1999), 2 C.P.R. (4th) 62 (F.C.T.D.)]. This decision has now been appealed to this Court.

[1] LE JUGE LINDEN, J.C.A.: La présente affaire soulève la question de savoir si l'emploi du nom Lexus en liaison avec certains aliments en conserve crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée «Lexus», qui est employée par l'intimée en liaison avec l'automobile qu'elle fabrique. Le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'intimée, mais en appel devant la Section de première instance de la Cour cette décision a été infirmée et il a été ordonné au registraire de rejeter la demande de l'appelante [(1999), 2 C.P.R. (4th) 62 (C.F. 1^{re} inst.)]. Cette dernière décision fait maintenant l'objet d'un appel devant notre Cour.

[2] Toyota Motor Corporation (the respondent) is the owner of the following trade-mark registrations:

[2] Toyota Motor Corporation (l'intimée) est propriétaire des marques déposées suivantes:

(a) "Lexus" registration No. TMA 377,407 granted 21 December 1990 for use in association with "motor cars and parts and accessories therefor";

a) «Lexus», n^o d'enregistrement TMA 377,407, accordée le 21 décembre 1990 pour être employée en liaison avec [TRADUCTION] «des automobiles, des pièces et des accessoires d'automobiles»;

(b) "Lexus" registration No. TMA 377,423 granted 21 December 1990 for use in association with the "repair and maintenance of automobiles; leasing or renting of automobiles; and providing financing to others for the purchase of automobiles"; and

b) «Lexus», n^o d'enregistrement TMA 377,423, accordée le 21 décembre 1990, pour être employée en liaison avec [TRADUCTION] «la réparation et l'entretien d'automobiles, la location d'automobiles et la fourniture à d'autres de financement destiné à l'achat d'automobiles»;

(c) "Lexus & Design" registration No. TMA 412,246 granted 14 May 1993 for use in association with automobile parts and accessories and a wide variety of consumer goods.

c) «Lexus & Design», n^o d'enregistrement TMA 412,246, accordée le 14 mai 1993, pour être employée en liaison avec des pièces et des accessoires d'automobiles ainsi qu'une grande variété de biens de consommation.

[3] On 27 April 1992, the appellant, Lexus Foods Inc., filed application No. 703,830 for registration of the trade-mark "Lexus" based upon proposed use of the mark in association with canned fruits, canned vegetables, fruit juices and vegetable juices. On February 10, 1993, the respondent filed a statement of opposition to the application. The Registrar of Trade-

[3] Le 27 avril 1992, l'appelante, Lexus Foods Inc., a produit une demande d'enregistrement n^o 703,830 pour la marque de commerce «Lexus» qu'elle se proposait d'employer en liaison avec des fruits en conserve, des légumes en conserve, des jus de fruits et de légumes. Le 10 février 1993, l'intimée a produit une déclaration d'opposition à l'égard de la demande.

marks, in a seven-page decision, found that the respondent had failed to provide sufficient evidence to show it had a famous mark, or that there was any overlapping of trade channels, and concluded that there was “no reasonable likelihood of confusion” between the parties’ marks, as there was no connection between the goods and services of the appellant and those of the respondent. The respondent appealed to the Federal Court, Trial Division.

[4] The Trial Judge reversed that decision. While he observed that a Court should approach with caution any appeal from a decision of the Registrar, he explained that, since new evidence was adduced at trial,¹ the Court “enjoys greater latitude in relation to the Registrar’s decision”.² The Trial Judge relied on certain affidavits including that of Ruth Corbin, who conducted a survey to measure what comes to mind when adult Canadians hear the term “Lexus”, which indicated that six out of ten Canadian adults recognize the term as indicative of a car. He found that the results of the survey were sufficient to demonstrate that the “Lexus” trade-mark is famous or very well known. He then held, after his analysis of subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*,³ that the Registrar was wrong and that use of the mark “Lexus” by the appellant would cause confusion. I respectfully disagree.

Analysis

[5] The main legislative provision that governs this appeal is subsection 6(5) of the *Trade-marks 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;

Dans une décision de sept pages, le registraire des marques de commerce a estimé que l’intimée n’avait pas réussi à fournir la preuve qu’elle possédait une marque célèbre, ou qu’il y avait un chevauchement des canaux de commerce, et a conclu qu’il n’existait pas «de risque raisonnable de confusion» entre les marques des parties, parce qu’il n’y avait aucun lien entre les biens et les services de l’appelante et ceux de l’intimée. L’intimée en a appelé à la Section de première instance de la Cour fédérale.

[4] Le juge de première instance a infirmé cette décision. Bien qu’il ait indiqué qu’un tribunal doit faire preuve de prudence en examinant un appel interjeté à l’encontre d’une décision du registraire, il a expliqué que, comme une nouvelle preuve a été présentée lors de l’instruction¹, la Cour «jouit d’une plus grande latitude face à la décision du registraire»². Le juge de première instance a fondé sa décision sur certains affidavits, dont celui de Ruth Corbin qui a mené une enquête auprès des adultes canadiens afin de déterminer à quoi le mot «Lexus» leur faisait penser, laquelle enquête a indiqué que 6 adultes canadiens sur 10 reconnaissent que le mot leur faisait penser à une automobile. Il a conclu que les résultats de l’enquête suffisaient à démontrer que la marque de commerce «Lexus» est célèbre ou notoirement connue. Après avoir analysé le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*³, il a décidé que le registraire avait commis une erreur et que l’utilisation de la marque «Lexus» par l’appelante créait de la confusion. En toute déférence, je ne souscris pas à cette conclusion.

Analyse

[5] La principale disposition législative qui s’applique au présent appel est le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* dont le libellé est le suivant:

6. [. . .]

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

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

(b) 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.

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

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

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

[6] The proper approach to this subsection was outlined by this Court in the *Pink Panther* case.⁴ The Trial Judge [at paragraph 32], however, distinguished that case on the basis that “less weight should be accorded to the difference in the nature of the wares”, because “Lexus” was a “coined word”, because the appellant knowingly chose the name because it was a “quality name”, and because a trade-mark [at paragraph 29] “enjoying the beginning of famousness deserves an even wider ambit of protection in order to preserve th[e] rising reputation”. In doing so, in my respectful opinion, he erred for several reasons.

[7] It is necessary to evaluate all of the relevant factors listed in subsection 6(5) in each case and to make a determination which gives appropriate weight to each of them. In this case, one of the key factors that was at play was the striking difference in the wares, a fact that the Registrar gave considerable weight. However, the Trial Judge did not think that paragraph 6(5)(c) was significant in the light of his view of the other factors. It must be recalled that trade-marks are always used and recognized in association with certain wares or services.⁵ As it is pointed out in *Pink Panther* [at paragraph 42], “the registration of a trade-mark does not grant the registrant ownership of the words or images in that mark”. The protection granted must be related to certain wares or services, because confusion is less likely when the wares are markedly different, even when the mark is a well-known one. The use of the phrase “whether or not the wares or services are of the same general class” as used in subsections 6(2), 6(3) and 6(4) does not mean that the nature of the wares is irrelevant in determining confusion; they suggest only that confusion may be generated with goods that are not in the

[6] L'approche qu'il convient d'adopter à l'égard de ce paragraphe a été définie par la Cour dans l'arrêt *Pink Panther*.⁴ Le juge de première instance a toutefois fait une distinction d'avec cet arrêt au motif [au paragraphe 32] qu'«il faut accorder moins d'importance à la différence qui existe dans le genre de marchandises», parce que «Lexus» était un «mot inventé», parce que l'appelante a délibérément choisi le nom en raison du fait qu'il était un «symbole de qualité», et parce qu'une marque de commerce [au paragraphe 29] «qui jouit d'un début de célébrité mérite une protection encore plus étendue afin de préserver sa réputation en devenir». Ce faisant, il a, selon moi, commis une erreur pour plusieurs raisons.

[7] Il faut évaluer tous les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 6(5) dans chaque cas et rendre une décision qui tient compte de façon appropriée de chacun d'eux. En l'instance, un des facteurs clefs qui était en jeu était la différence frappante entre les marchandises, facteur auquel le registraire a accordé un poids considérable. Toutefois, le juge de première instance n'a pas estimé que l'alinéa 6(5)c) était significatif à la lumière de sa vision des autres facteurs. Il faut rappeler que les marques de commerce sont toujours employées et reconnues en liaison avec certaines marchandises ou certains services⁵. Tel qu'indiqué dans l'arrêt *Pink Panther* [au paragraphe 42], «celui qui enregistre une marque de commerce n'est pas propriétaire des mots ou des images que contient cette marque». La protection accordée doit être en liaison avec certaines marchandises ou certains services, car la confusion est moins probable lorsque les marchandises sont sensiblement différentes, même quand la marque en est une qui est bien connue. L'emploi de la phrase «que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale», apparaissant aux paragraphes 6(2), (3) et (4), ne

“same general class”, but still have some resemblance or linkage to the wares in question. The type of goods being compared in order to determine if there might be confusion is still relevant, and, where they are as dramatically different as cars and canned food, that must be given considerable weight, something the Trial Judge failed to do, but the Registrar properly did. This issue was foreshadowed in *Pink Panther* where the Court stated: “where one mark refers to household products and the other to automotive products, and they are distributed in different types of shops, there is less likelihood that consumers will mistake one mark for the other”.⁶

[8] The Trial Judge similarly ignored the nature of the trade being compared, that is paragraph 6(5)(d). In this case, automobiles are sold by automobile dealers all over the world usually in special buildings used for that purpose. The canned goods in question were sold largely to institutional purchasers in the province of Quebec. It is hard to see that anyone about to buy some of the canned fruit juice of the appellant would even entertain the thought that the Japanese automobile manufacturers of “Lexus” was the source of this product. The survey evidence to the effect that the name “Lexus” was associated by the interviewees with an automobile does not establish that there was any confusion between the two products. It merely shows that many people knew about the fine car made by the respondent. It should be mentioned that the evidence discloses that there are many businesses, unrelated to automobiles, that use the name Lexus, such as Lexus Bath Mat, Lexus Cleaners, Lexus Computer Training, Lexus Realty and others. The Registrar was obviously of the view that the potential customers of “Lexus” canned food would not be confused as to the source of the product they were buying, as presumably customers of these other businesses would be able to determine quite easily that the source of the products being offered did not

signifie pas que la nature des marchandises n’est pas pertinente pour déterminer s’il y a confusion; cette phrase donne uniquement à penser que la confusion peut être engendrée par des biens qui ne sont pas de «la même catégorie générale», mais qui ont une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question. Le genre de biens comparés afin de déterminer s’il peut y avoir de la confusion demeure pertinent, et lorsqu’ils sont à ce point différents comme des autos et des aliments en conserve, il faut donner une importance considérable à ce facteur, ce que le juge de première instance n’a pas fait, mais ce que le registraire a fait de façon appropriée. Cette question était esquissée dans l’arrêt *Pink Panther* où la Cour a dit: «si une marque renvoie à des produits d’entretien domestique tandis que l’autre s’applique à des produits automobiles et que ces produits sont distribués dans des boutiques d’un genre différent, la probabilité que les consommateurs confondent une marque avec l’autre sera moins grande»⁶.

[8] De même, le juge de première instance a ignoré la nature du commerce comparé, soit le facteur visé à l’alinéa 6(5)d). En l’instance, les automobiles sont vendues par des concessionnaires automobiles à travers le monde, habituellement dans des édifices spéciaux prévus à cette fin. Les biens en conserve en question sont principalement vendus à des acheteurs institutionnels dans la province de Québec. On peut difficilement voir comment quelqu’un qui veut acheter des jus de fruits en conserve de l’appelante pourrait même penser que le fabricant automobile japonais de «Lexus» fournit ces produits. L’enquête mise en preuve montrant que le nom «Lexus» était associé par les personnes interrogées à une automobile n’établit pas qu’il y a eu la moindre confusion entre les deux produits. Elle établit simplement que de nombreuses personnes connaissent l’automobile de luxe fabriquée par l’intimée. Il convient de souligner que la preuve établit que nombre d’entreprises, n’ayant aucun lien avec les automobiles, utilisent le nom Lexus, telles que Lexus Bath Mat, Lexus Cleaners, Lexus Computer Training, Lexus Realty et autres. Le registraire était manifestement d’opinion que les consommateurs potentiels d’aliments en conserve «Lexus» n’auraient pas de doute quant à la source du produit qu’ils achètent, tout comme les consommateurs de ces autres

emanate from Toyota in Japan. The Registrar held that this was the case and I cannot see that he made any error in that regard.

[9] The Trial Judge's reliance on the finding that the "Lexus" mark was either famous or becoming so led him to be overly protective of it. While the notoriety of a mark may well be a significant factor to consider, as is the length of time it has been used, factors in paragraphs 6(5)(a) and (b), it is not controlling. Famousness alone does not protect a trade-mark absolutely. It is merely a factor that must be weighed in connection with all the rest of the factors. If the fame of a name could prevent any other use of it, the fundamental concept of a trade-mark being granted in relation to certain wares would be rendered meaningless. Moreover, as for there being any obligation on the Court to nurture up-and-coming trade-marks "to preserve [their] rising reputation", as implied in the reasons of the Trial Judge, that is not supportable. The Court must take the facts as they exist on the issue of fame as at the time of its decision. As the Court said in *Pink Panther*⁷ in relation to that trade-mark:

To find that such a connection [between beauty products and movies] was sufficient in this case would effectively extend protection to every field of endeavour imaginable. There would be no area that Hollywood's marketing machine would not control. Just because they are well known, the whole world is not barred forever from using words found in the title of a Hollywood film to market unrelated goods.

...

No matter how famous a mark is it cannot be used to create a connection that does not exist.

The same can be said about the well-known names of automobiles.

[10] Another matter on which the Trial Judge seemed to have placed great weight was the fact that

entreprises pourraient probablement déterminer assez facilement que la source des produits offerts n'est pas la société japonaise Toyota. Le registraire a estimé que c'était le cas et je ne vois pas en quoi il a commis la moindre erreur à cet égard.

[9] Le fait que le juge de première instance se soit appuyé sur la conclusion que la marque «Lexus» était célèbre ou en train de le devenir l'a conduit à vouloir trop la protéger. Bien que la célébrité de la marque puisse fort bien être un facteur significatif à considérer, tout comme la période pendant laquelle elle a été employée, soit les facteurs aux paragraphes 6(5)(a) et (b), elle n'est pas déterminante. La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s'agit simplement d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d'un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l'octroi d'une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification. De plus, on ne peut soutenir que le tribunal a l'obligation de protéger les marques de commerce prometteuses «pour préserver [leur] réputation en devenir», ainsi qu'il ressort implicitement des motifs du juge de première instance. Le tribunal doit, sur la question de la célébrité, tenir compte des faits tels qu'ils se présentent au moment de sa décision. Comme la Cour l'a dit dans l'arrêt *Pink Panther*⁷ au sujet de cette marque de commerce:

Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant [entre des produits de beauté et des films] en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

[. . .]

Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas.

On peut en dire autant des noms d'automobiles bien connus.

[10] Le juge de première instance semble également avoir accordé beaucoup d'importance au fait que le

the word Lexus was a “coined word”. While that may well be a factor worth considering in deciding whether there might be confusion, it cannot control the outcome of the case. Ordinary words used in trade-marks in relation to certain wares can be used in relation to other wares if there is no confusion in the circumstances. Similarly, coined words may also be so used as long as no confusion results. The legislative provisions are controlling, not the fact that a trade-mark owner has obtained registration of a new word coined by it.

[11] The last factor relied on by the Trial Judge to distinguish *Pink Panther* was the fact that the appellant chose to use the word Lexus because it was a quality name. In my view, while this may be a factor to consider in an infringement claim, particularly in relation to the amount of damages to be awarded, it cannot have much, if any, weight in the context of dealing with whether there was confusion created by the use of the name. Suppose someone manufactured an automobile and called it the Lexus, without any knowledge that a trade-mark containing the same word had already been registered. Could that be a defence to an infringement action or a reason for holding that there is no confusion? I do not think so. There is confusion or there is no confusion. The decision cannot be based on whether someone knew about the existence of the trade-mark or not. There is no doctrine of *mens rea* in the field of trade-marks. In fact, just as a business can plan to avoid tax in the context of the *Income Tax Act*,⁸ one can plan to avoid trade-mark infringement in the commercial world. There is no bar that I am aware of in seeking legal advice as to the scope of protection that a particular trade-mark might be entitled to before using the words or similar ones in connection with a totally different product or service.

[12] In conclusion, taking into account all the factors listed in subsection 6(5), I am of the view that the

mot Lexus est un «nom inventé». Bien qu’il puisse s’agir d’un facteur méritant d’être pris en considération pour décider s’il peut y avoir confusion, il ne peut être déterminant quant à l’issue de l’affaire. Les mots courants utilisés dans les marques de commerce en liaison avec certaines marchandises peuvent être utilisés en liaison avec d’autres marchandises s’il n’y a, dans les circonstances, pas de confusion. De même, les mots inventés peuvent également être utilisés pour autant qu’ils n’engendrent pas de confusion. Ce sont les dispositions législatives qui sont déterminantes, et non pas le fait que le propriétaire d’une marque de commerce ait obtenu l’enregistrement d’un nouveau mot qu’il a inventé.

[11] Le dernier facteur sur lequel le juge de première instance s’est fondé pour faire une distinction d’avec l’arrêt *Pink Panther* a été le fait que l’appelante ait choisi d’employer le mot Lexus parce que c’était un symbole de qualité. Selon moi, bien qu’il puisse être pris en considération dans une action en contrefaçon, s’agissant particulièrement du montant des dommages-intérêts à accorder, ce facteur ne saurait avoir beaucoup d’importance, si tant est qu’il puisse en avoir, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a confusion résultant de l’utilisation du nom. Supposons qu’une personne fabrique une automobile et la nomme Lexus, sans savoir qu’une marque de commerce comprenant le même mot a déjà été enregistrée. Cela pourrait-il constituer une défense à une action en contrefaçon ou un motif pour conclure qu’il n’y a pas de confusion? Je ne le pense pas. Il y a confusion ou il n’y en a pas. La décision ne peut être fondée sur la connaissance qu’on peut ou non avoir de l’existence d’une marque de commerce. Il n’existe pas de doctrine de *mens rea* dans le domaine des marques de commerce. En fait, tout comme une entreprise peut faire en sorte d’éviter de payer de l’impôt dans le contexte de la *Loi de l’impôt sur le revenu*⁸, on peut faire en sorte d’éviter de contrefaire une marque de commerce dans le monde des affaires. Il n’y a, à ma connaissance, aucun empêchement à demander une opinion juridique sur l’étendue de la protection dont peut jouir une marque de commerce en particulier avant d’utiliser les mots ou des mots semblables en liaison avec un produit ou un service totalement différent.

[12] En conclusion, compte tenu de tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5), je suis d’opinion que le

Trial Judge erred and that the Registrar was correct when he decided that the appellant met the onus of proof resting on it and allowed the registration of the trade-mark “Lexus” in connection with certain canned foods. I agree that that would not cause confusion with the use of the same mark in relation to automobiles, servicing automobiles and the other related products protected by the trade-marks owned by the respondent. The Trial Judge failed to give sufficient weight to the “gaping divergence”⁹ in the nature of the products in question. While he said “less weight”¹⁰ should be awarded this factor, he appears to have given it virtually no weight at all, in contravention of the principle articulated in *Pink Panther* in this regard.

[13] The appeal will, therefore, be allowed with costs throughout. The decision of the Trial Judge will be set aside and the decision of the Registrar of Trade-marks will be restored, allowing the registration of the mark “Lexus” in connection with the canned foods of the appellant.

STRAYER J.A.: I agree.

MALONE J.A.: I agree.

juge de première instance a commis une erreur et que le registraire a eu raison de conclure que l'appelante s'était acquittée du fardeau de preuve qui lui incombaît et d'accorder l'enregistrement de la marque de commerce «Lexus» en liaison avec certains aliments en conserve. Je suis d'accord pour dire que cela ne crée pas de confusion avec l'emploi de la même marque en liaison avec des automobiles, la réparation et l'entretien d'automobiles et les autres produits connexes protégés par la marque de commerce que possède l'intimée. Le juge de première instance n'a pas accordé assez d'importance à «l'énorme différence»⁹ qui existe dans le genre des produits en question. Bien qu'il ait dit qu'il fallait accorder «moins d'importance»¹⁰ à ce facteur, il semble n'y avoir accordé pour ainsi dire aucune importance, contrairement au principe énoncé à cet égard dans l'arrêt *Pink Panther*.

[13] Par conséquent, l'appel est accueilli avec dépens dans toutes les instances. La décision du juge de première instance est infirmée et la décision du registraire des marques de commerce autorisant l'enregistrement de la marque «Lexus» en liaison avec les aliments en conserve de l'appelante est rétablie.

LE JUGE STRAYER, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE MALONE, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

¹ Affidavits from Wayne Jeffrey, Ruth Corbin and Wing Yan.

² (1999), 2 C.P.R. (4th) 62 (F.C.T.D.), at para. 14.

³ R.S.C., 1985, c. T-13, as am.

⁴ *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534 (C.A.).

⁵ See s. 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60], “the registration of a trade-mark in respect of any wares . . . gives the owner . . . the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares”.

⁶ At para. 30.

⁷ At paras. 53 and 44.

⁸ R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1.

⁹ *Pink Panther*, at para. 50.

¹⁰ *Supra*, note 2, at para. 32.

¹ Affidavits de Wayne Jeffrey, Ruth Corbin et Wing Yan.

² (1999), 2 C.P.R. (4th) 62 (C.F. 1^{re} inst.), au par. 14.

³ L.R.C. (1985), ch. T-13, mod.

⁴ *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.).

⁵ Voir l'art. 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60], «l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises».

⁶ Au par. 30.

⁷ Aux par. 53 et 44.

⁸ L.R.C. (1985) (5^e suppl.), ch. 1.

⁹ *Pink Panther*, au par. 50.

¹⁰ *Supra*, note 2, au par. 32.