

T-1395-85

T-1395-85

**Murjani International Limited (Appellant)**

v.

**Universal Impex Co. Ltd. (Respondent)**INDEXED AS: *MURJANI INTERNATIONAL LTD. v. UNIVERSAL IMPEX CO.*

Trial Division, Dubé J.—Ottawa, November 19 and 28, 1986.

*Trade marks — Registration — Opposition — Registrar finding small degree of resemblance between respondent's mark "Jon Vanderveldt" and appellant's "Gloria Vanderbilt", both used in association with clothing, not resulting in confusion — Appeal — Publicity and use enhancing degree of distinctiveness — More than small degree of resemblance — Imperfect recollection and effect of careless pronunciation to be taken into consideration — Resemblance in sound and appearance striking — Letters "j" and "g" likely confusing in bilingual setting — "Vanderveldt" obvious imitation — Special protection granted by courts to person using own name in business — Failure by respondent to rebut presumption use of fictitious name showing intention to create confusion to own benefit — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 6(5), 16(3), 37(8), 56.*

This is an appeal against the decision of the Registrar of Trade Marks rejecting the appellant's opposition to the respondent's application to register the trade mark "Jon Vanderveldt and Design" for use in association with clothing. The Registrar found that the respondent's trade mark was not confusing with the appellant's marks "Gloria Vanderbilt", "Gloria Vanderbilt Design" and "GV Design" also used in relation to clothing. The Registrar was of the view that when considered in their totalities and as a matter of first impression the trade marks bore a small degree of resemblance between them. The respective design features of the marks and the use of different first names such as "Gloria" and "Jon" accentuated the differences between the marks.

*Held*, the appeal should be allowed.

It is well established that surnames and letters are very weak in terms of distinctiveness and therefore deserve little protection. However, it has been held by this Court that distinctiveness may be enhanced through publicity and use. In the present case, there was uncontested evidence that the Vanderbilt signature and the initials G.V. have achieved high distinctiveness on the market following massive publicity campaigns in Canada and the United States. The Court held that the word Vanderbilt conveyed to the general public the impression of a distinguished foreign name which carried an aura of status and exclusivity.

On the question of the degree of resemblance between the marks, the Court referred to the well-known remarks of Lux-

**Murjani International Limited (appelante)**

c.

**a Universal Impex Co. Ltd. (intimée)**RÉPERTORIÉ: *MURJANI INTERNATIONAL LTD. c. UNIVERSAL IMPEX CO.*

b Division de première instance, juge Dubé—Ottawa, 19 et 28 novembre 1986.

*Marques de commerce — Enregistrement — Opposition — Le registraire a décidé que le faible degré de ressemblance entre la marque de l'intimée «Jon Vanderveldt» et celle de l'appelante «Gloria Vanderbilt», qui sont toutes deux utilisées en liaison avec des vêtements, n'entraînait pas de confusion — Appel — La publicité et l'usage peuvent rehausser le caractère distinctif — Plus qu'un faible degré de ressemblance — Il faut tenir compte de l'imprécision des souvenirs et des effets d'une prononciation négligée — La ressemblance quand au son et à la forme est frappante — Les lettres «j» et «g» pourraient donner lieu à de la confusion dans un milieu bilingue — Le mot «Vanderveldt» constitue une imitation évidente — Les tribunaux accordent une protection spéciale aux personnes qui emploient leur nom dans l'exploitation de leur entreprise — L'intimée n'a pas réfuté la présomption que, en employant un nom fictif, elle voulait créer de la confusion dans son propre intérêt — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 6(5), 16(3), 37(8), 56.*

Appel est interjeté de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appelante à la demande de l'intimée visant à faire enregistrer la marque de commerce «Jon Vanderveldt and Design» employée en liaison avec des vêtements. Le registraire a décidé que la marque de commerce de l'intimée ne créait pas de confusion avec les marques de l'appelante «Gloria Vanderbilt», «Gloria Vanderbilt Design» et «GV Design», employées également en liaison avec des vêtements. Selon le registraire, si les marques de commerce sont examinées de façon globale et d'après la première impression qu'elles produisent, le degré de ressemblance entre elles est faible. Les traits de dessin respectifs des marques et l'utilisation des différents prénoms tels que «Gloria» et «Jon» faisaient ressortir les différences entre elles.

*Jugement*: l'appel devrait être accueilli.

Il est bien établi que les lettres et les noms de famille sont des facteurs très secondaires quand il s'agit d'évaluer le caractère distinctif d'une marque et qu'ils ont donc peu besoin d'être protégés. Toutefois, cette Cour a statué que le caractère distinctif peut être rehaussé par la publicité et l'usage. En l'espèce, il découle des éléments de preuve non contestés que la signature Vanderbilt et les initiales G.V. ont acquis un très grand caractère distinctif sur le marché à la suite de vastes campagnes publicitaires menées au Canada et aux États-Unis. La Cour a statué que, dans l'esprit du public en général, le mot Vanderbilt évoque un nom étranger empreint de distinction et qui est synonyme de prestige et d'élitisme.

À propos du degré de ressemblance entre les marques, la Cour a fait état des remarques bien connues faites par le lord

moore L.J. in the English case of *Rysta*. According to His Lordship, it is not for the Court to enter into a "meticulous comparison of the two words letter by letter and syllable by syllable pronounced with the clarity to be expected from a teacher of elocution". The Court must rather "make allowance for imperfect recollection and the effect of careless pronunciation" on the part of a prospective customer. On that basis, the marks at issue bore more than a small degree of resemblance. The resemblance in sound was striking with the first two syllables being identical and the third one dropping off. The letters "j" and "g" could easily lead to confusion in a bilingual setting. Both designs appear in the form of signatures closely resembling one another. The word "Vanderveldt", a fictitious surname, was seen as an obvious imitation of the surname "Vanderbilt".

Courts have granted special protection to a person using his own name to carry out his business as opposed to the protection granted to a trade mark bearing a fictitious name. In the case at bar, Gloria Vanderbilt lent her own name, thereby her personal prestige to the appellant while the respondent merely invented a name for its trade mark thereby raising a presumption that by adopting such a fictitious matching name, the respondent intended to create confusion to its own benefit. No evidence was filed to rebut that presumption. Nor did the respondent attempt to show that confusion was unlikely.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*In the matter of an Application by Rysta Ld. to register a Trade Mark* (1943), 60 R.P.C. 87 (C.A.).

##### CONSIDERED:

*Sarah Coventry Inc. v. Abrahamian et al.* (1985), 1 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.); *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.* (1976), 22 C.P.R. (2d) 154 (F.C.T.D.); *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1977), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.); *In the Matter of London Lubricants (1920) Limited's Application* (1925), 42 R.P.C. 264 (C.A.); *Joseph Rodgers & Sons Ltd. v. W.N. Rodgers & Co.* (1924), 41 R.P.C. 277 (Ch. D.); *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 242 (H.L.); *The American Distilling Company v. Bellows & Company, Inc.*, 88 USPQ 254 (Cal. C.A. 1951); *British American Bank Note Company Limited v. Bank of America National Trust and Saving Association*, [1983] 2 F.C. 778; 71 C.P.R. (2d) 26 (T.D.).

##### REFERRED TO:

*Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; 57 C.P.R. 1; *Aristoc Ltd. v. Rysta Ld.* (1945), 62 R.P.C. 65 (H.L.); *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses, Limited*, [1946] S.C.R. 50; *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Philip Morris Inc.* (1976), 27 C.P.R. (2d) 205; *Faberge*

juge Luxmoore dans la décision anglaise *Rysta*. Selon Sa Seigneurie, il n'appartient pas à la Cour de «comparer méticuleusement les deux mots, lettre par lettre et syllabe par syllabe, en les prononçant avec toute la clarté exigée d'un professeur de diction». La Cour doit plutôt «tenir compte de l'imprécision des souvenirs et des effets d'une prononciation . . . négligée [ . . . ]» chez un client éventuel. Compte tenu de ce principe, les marques litigieuses dénotent plus qu'un faible degré de ressemblance. La ressemblance phonétique est frappante, car les deux premières syllabes sont identiques et la troisième décline dans chaque cas. L'emploi des lettres «j» et «g» pourrait facilement donner lieu à de la confusion dans un milieu bilingue. Les deux dessins sont présentés sous forme de signatures qui se ressemblent beaucoup. Le mot «Vanderveldt», un nom de famille fictif, semble une imitation évidente du nom de famille «Vanderbilt».

Les tribunaux accordent aux personnes qui emploient leur propre nom dans l'exploitation de leur entreprise une protection spéciale qui se distingue de celle conférée à une marque de commerce représentant un nom fictif. En l'espèce, Gloria Vanderbilt a prêté son propre nom et, partant, son prestige personnel à l'appelante, tandis que l'intimée a tout simplement inventé un nom pour sa propre marque de commerce, donnant ainsi à présumer qu'en choisissant un nom fictif ressemblant, elle voulait créer de la confusion dans son propre intérêt. Aucun élément de preuve n'a été déposé pour réfuter cette présomption. L'intimée n'a pas non plus tenté de démontrer l'improbabilité d'une confusion.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*In the matter of an Application by Rysta Ld. to register a Trade Mark* (1943), 60 R.P.C. 87 (C.A.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Sarah Coventry Inc. c. Abrahamian et autre* (1985), 1 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1976), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1977), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.); *In the Matter of London Lubricants (1920) Limited's Application* (1925), 42 R.P.C. 264 (C.A.); *Joseph Rodgers & Sons Ltd. v. W.N. Rodgers & Co.* (1924), 41 R.P.C. 277 (Ch. D.); *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 242 (H.L.); *The American Distilling Company v. Bellows & Company, Inc.*, 88 USPQ 254 (C.A. Cal. 1951); *British American Bank Note Company Limited c. Bank of America National Trust and Saving Association*, [1983] 2 C.F. 778; 71 C.P.R. (2d) 26 (1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; 57 C.P.R. 1; *Aristoc Ltd. v. Rysta Ld.* (1945), 62 R.P.C. 65 (H.L.); *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses, Limited*, [1946] R.C.S. 50; *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Philip Morris Inc.* (1976), 27 C.P.R. (2d)

*Incorporated and Faberge of Canada Ltd. v. Holiday Magic Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 76; *Parker-Knoll Limited v. Knoll International Limited*, [1962] R.P.C. 265 (H.L.); *The Hurlbut Company and The Hurlbut Shoe Company*, [1925] S.C.R. 141; *Burgess v. Burgess*, 3 DeG. M. & G. 896 (C.A.).

## COUNSEL:

*Glen A. Bloom* for appellant.  
No one appearing for respondent.

## SOLICITORS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Ottawa, for appellant.  
*Lapointe Rosenstein*, Montréal, for respondent.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

DUBÉ J.: The appellant ("Murjani") appeals pursuant to section 56 of the *Trade Marks Act*<sup>1</sup> ("the Act") from a decision of the Registrar of Trade Marks made pursuant to subsection 37(8) of the Act rejecting the appellant's opposition to the respondent's ("Universal") trade mark application number 456,248 for the trade mark "Jon Vanderveldt & Design".

The appeal is based on two grounds. Firstly, that the Registrar erred in holding that Universal's trade mark is not confusing with any of Murjani's three trade marks, "Gloria Vanderbilt", "Gloria Vanderbilt Design" and "GV Design" and secondly that the Registrar erred in holding that Universal is a person entitled to registration of the trade mark "Jon Vanderveldt & Design".

Murjani, a British Virgin Islands corporation, with the consent and authorization of Ms. Gloria Vanderbilt of New York, U.S.A., has used in Canada since 1979 the trade mark "Gloria Vanderbilt", the trade mark "Gloria Vanderbilt Design":



<sup>1</sup> R.S.C. 1970, c. T-10.

205; *Faberge Incorporated and Faberge of Canada Ltd. v. Holiday Magic Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 76; *Parker-Knoll Limited v. Knoll International Limited*, [1962] R.P.C. 265 (H.L.); *The Hurlbut Company and The Hurlbut Shoe Company*, [1925] R.C.S. 141; *Burgess v. Burgess*, 3 DeG. M. & G. 896 (C.A.).

## AVOCAT:

*Glen A. Bloom* pour l'appelante.  
Personne n'a comparu pour l'intimée.

## PROCUREURS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Lapointe Rosenstein*, Montréal, pour l'intimée.

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

LE JUGE DUBÉ: L'appelante («Murjani») interjette appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> («la Loi») d'une décision que le registraire des marques de commerce a rendue sous le régime du paragraphe 37(8) de la Loi en vue de rejeter l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement numéro 456,248 que l'intimée («Universal») avait déposée relativement à la marque de commerce «Jon Vanderveldt & Design».

L'appel est fondé sur deux motifs. En premier lieu, le registraire aurait conclu à tort que la marque de commerce de Universal ne crée aucune confusion avec les trois marques de commerce de Murjani, c'est-à-dire «Gloria Vanderbilt», «Gloria Vanderbilt Design» et «GV Design», et, en second lieu, il aurait décidé à mauvais escient que Universal est une personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce «Jon Vanderveldt & Design».

Depuis 1979, Murjani, société commerciale des Îles Vierges britanniques, emploie au Canada avec le consentement de M<sup>me</sup> Gloria Vanderbilt de New York (États-Unis) la marque de commerce «Gloria Vanderbilt», la marque «Gloria Vanderbilt Design»:



<sup>1</sup> S.R.C. 1970, chap. T-10.

and the trade mark "GV Design":



et la marque «GV Design»:

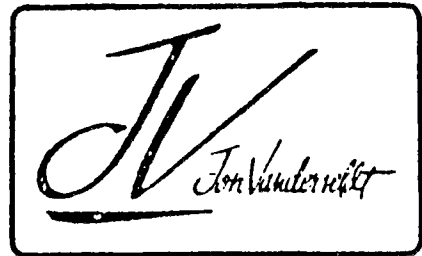
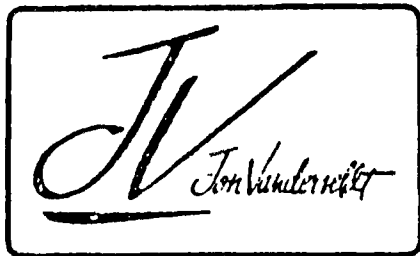


in association with certain articles of clothing.

On July 7, 1980 Universal filed in the Canadian Trade Marks Office its application number 456,248 to register the proposed trade mark:

en liaison avec des vêtements.

Le 7 juillet 1980, Universal a déposé au Bureau des marques de commerce du Canada une demande portant le numéro 456,248 en vue de faire enregistrer la marque de commerce projetée suivante:



for use in association with clothing.

During the examination of its application Universal admitted that its trade mark was an invention and did not, to the knowledge of Universal, constitute the signature of any person who was alive or had been living within the last thirty years. Murjani opposed the application on March 25, 1981 on the grounds mentioned earlier and filed four affidavits. On April 11, 1983 Universal's trade mark agents notified the Registrar that it would not be presenting any evidence. On December 20, 1983, Murjani filed its written arguments in support of its opposition. Universal filed no written arguments. On April 30, 1985, the Registrar rejected Murjani's opposition pursuant to subsection 37(8) of the Act.

g qui devait être employée en liaison avec des vêtements.

Au cours de l'examen de sa demande, Universal a admis que sa marque de commerce était une invention et qu'à sa connaissance, elle ne représentait pas la signature d'une personne vivante ou ayant vécu au cours des trente dernières années. Le 25 mars 1981, Murjani s'est opposée à la demande pour les motifs énoncés plus haut et a déposé quatre affidavits. Le 11 avril 1983, les agents de marques de Universal ont avisé le registraire que celle-ci ne présenterait aucune preuve. Le 20 décembre 1983, Murjani a produit une plaidoirie écrite à l'appui de son opposition. Universal n'a déposé aucune plaidoirie écrite. Le 30 avril 1985, le registraire a rejeté l'opposition de Murjani en conformité avec le paragraphe 37(8) de la Loi.

The agents of Universal notified the Federal Court that they would not be attending the hearing of this appeal of the decision of the Registrar and confirmed that their client "has never had any intention of contesting this appeal". Under similar circumstances Cattanach J. said in *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*<sup>2</sup> that such a situation places the judge in an "invidious" position which was "almost tantamount to making him counsel for the respondent".

It is settled law that the Registrar's decision in the matter of confusing trade marks should be given great weight and ought not to be set aside lightly, but such reliance on the Registrar's decision on whether two trade marks are or are not confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing any appeal from the Registrar's decision of his own responsibility for determining the issue with due regard to all the relevant circumstances (see *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, at pages 199-200 S.C.R.; 8-9 C.P.R.).<sup>3</sup>

In his decision the Registrar correctly stated that the essential question to be determined is whether the applicant's trade mark is confusing with one or more of the opponent's trade mark (at the outset of the instant appeal, counsel for Murjani argued that the alleged confusion was with the "Gloria Vanderbilt Design" and the "GV Design" and not the "Gloria Vanderbilt" trade mark in block letters).

The Registrar also correctly stated that the material date for considering this question is the date of filing of Universal's application (July 16, 1980) in the case of the ground of opposition that Universal is not the person entitled to registration under subsection 16(3) of the Act and the date of filing of the statement of opposition (March 25, 1981) with respect to the ground of opposition that the applicant's trade mark is not distinctive.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> (1976), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.).

<sup>3</sup> [1969] S.C.R. 192; 57 C.P.R. 1.

<sup>4</sup> (1985), 5 C.P.R. (3d) 115.

Les agents de Universal ont informé la Cour fédérale qu'ils n'assisteraient pas à l'audition de l'appel de la décision rendue par le registraire et ils ont confirmé que leur cliente [TRADUCTION] «n'avait jamais eu l'intention de contester l'appel». Dans des circonstances similaires, le juge Cattanach a déjà affirmé, dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*<sup>2</sup>, qu'une telle situation oblige le juge à assumer une tâche «odieuse» qui «en fait presque l'avocat de l'intimée».

Il est bien établi en droit que la décision du registraire relativement aux marques de commerce créant de la confusion revêt une grande importance et qu'elle ne doit pas être infirmée sans raison valable, mais l'importance donnée à la décision suivant laquelle le registraire détermine si deux marques de commerce sont semblables au point de créer de la confusion ne doit pas être telle que le juge saisi d'un appel de cette décision soit libéré de son devoir de trancher le litige après avoir examiné avec soin toutes les circonstances pertinentes (voir *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, aux pages 199 et 200 R.C.S.; 8 et 9 C.P.R.)<sup>3</sup>.

Dans sa décision, le registraire a indiqué à juste titre que la principale question à régler est de savoir si la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec au moins une des marques de commerce de l'opposante (au début du présent appel, l'avocat de Murjani a allégué qu'il y avait confusion avec les marques «Gloria Vanderbilt Design» et «GV Design», mais non avec la marque «Gloria Vanderbilt» écrite en majuscules).

En outre, le registraire a affirmé à bon droit que la date à laquelle il fallait examiner cette question est la date à laquelle Universal a déposé sa demande (le 16 juillet 1980) pour ce qui est du motif d'opposition selon lequel Universal n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi, et la date à laquelle a été déposée la déclaration d'opposition (le 25 mars 1981) pour ce qui est du motif d'opposition selon lequel la marque de commerce de la requérante n'a pas de caractère distinctif<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> (1976), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>3</sup> [1969] R.C.S. 192; 57 C.P.R. 1.

<sup>4</sup> (1985), 5 C.P.R. (3d) 115.

He also correctly pointed out that with respect to the first ground of opposition there is an initial burden upon Murjani to establish use of its trade mark prior to the date of filing of Universal's application and that Murjani had not abandoned its trade mark at that time. On that score, he properly ruled that the burden had clearly been discharged by the evidence filed by Murjani.

The Registrar also found that "the nature of the respective wares and trades are very similar". He held that there was a "degree of resemblance between the trade marks" and correctly described the similarities between them as follows [at page 118]:

The first two syllables of the surnames "Vanderbilt" and "Vanderveldt" are identical and the third syllables of each are similar in pronunciation. Especially since the pronunciation of the letter "g" in French is similar to the pronunciation of the letter "j" in English and vice versa, there is a significant resemblance between the letters "jv" and "gv".

However, he went on to say that surnames and letters are very weak in terms of distinctiveness and concluded on those grounds, as follows, that Universal's trade mark is not confusing [at page 118]:

It is well established, however, that surnames and letters are very weak in terms of distinctiveness. The average person is accustomed to making relatively fine distinctions between different surnames and between different letters. Because of this, the differences between the applicant's trade mark and the opponent's trade marks and in particular the various design features and the use of the name "Jon" instead of the name "Gloria" assume a relatively greater importance. When the applicant's trade mark and the opponent's trade marks are considered in their totalities and as a matter of first impression, I consider the degree of resemblance between them to be small. Because of this, despite the use and advertising by the opponent of its trade marks in Canada and the fact that the nature of the respective wares and trades are very similar, I am satisfied that the applicant's trade mark is not confusing with any of the opponent's trade marks within the meaning of s. 6 of the Trade Marks Act. Accordingly, I reject the opponent's grounds of opposition that the applicant is not the person entitled to registration and that the applicant's trade mark is not distinctive.

The circumstances to be considered in determining whether trade marks are confusing are set out

De plus, il a signalé avec raison qu'en ce qui concerne le premier motif d'opposition, Murjani a le fardeau initial de prouver qu'elle a employé sa marque de commerce avant la date du dépôt de la demande de Universal et qu'elle n'avait pas abandonné sa marque à l'époque. À ce propos, il a conclu à bon droit que les éléments de preuve déposés par Murjani lui avaient nettement permis de se décharger de ce fardeau.

Il a également décidé que, [TRADUCTION] «par leur genre, les marchandises et activités commerciales des parties sont très semblables». Il a estimé qu'il y avait un [TRADUCTION] «certain degré de ressemblance entre les marques de commerce» et a décrit avec justesse leurs traits communs [à la page 118]:

[TRADUCTION] Les deux premières syllabes des noms de famille «Vanderbilt» et «Vanderveldt» sont identiques et la troisième syllabe se prononce de façon similaire. Plus spécialement, comme la lettre «g» en français se prononce comme le «j» en anglais et vice versa, il y a une grande ressemblance entre les initiales «jv» et «gv».

Toutefois, il a indiqué plus loin que les noms de famille et les lettres sont des facteurs très secondaires en ce qui concerne le caractère distinctif d'une marque et, pour ces motifs, il a conclu, comme suit, que la marque de commerce de Universal ne créait pas de confusion [à la page 118]:

[TRADUCTION] Néanmoins, il est bien établi que les noms de famille et les lettres sont des facteurs très secondaires quand il s'agit d'évaluer le caractère distinctif d'une marque. L'homme ordinaire est habitué à faire des distinctions assez subtiles entre des lettres différentes et entre des noms de famille différents. Pour cette raison, les différences existant entre la marque de commerce de la requérante et celles de l'opposante et, en particulier, les divers traits de dessin et l'utilisation du prénom «Jon» au lieu du prénom «Gloria» ont une importance relativement plus grande. Si la marque de commerce de la requérante et celles de l'opposante sont examinées de façon globale et d'après la première impression qu'elles produisent, je pense que le degré de ressemblance entre elles est faible. Par conséquent, malgré l'emploi par l'opposante de ses marques de commerce et la publicité qu'elle leur a faite au Canada et même si, par leur genre, les marchandises et activités commerciales des parties sont très semblables, je suis persuadé que la marque de commerce de la requérante ne crée de confusion avec aucune marque de l'opposante au sens de l'art. 6 de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition de Murjani selon lesquels la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement et la marque de commerce de cette dernière n'a pas de caractère distinctif.

Les éléments à examiner pour décider si des marques de commerce créent de la confusion sont

in subsection 6(5) of the Act which, for convenience, I am reproducing in full:

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.

Before dealing separately with each paragraph of subsection 6(5) it is important to restate the well-known principles established by Luxmoore L.J. *In the Matter of an Application by Rysta Ld. to register a Trade Mark*:<sup>5</sup>

It is the person who only knows the one word, and has perhaps an imperfect recollection of it, who is likely to be deceived or confused. Little assistance, therefore, is to be obtained from a meticulous comparison of the two words letter by letter and syllable by syllable pronounced with the clarity to be expected from a teacher of elocution.

The Court must be careful to make allowance for imperfect recollection and the effect of careless pronunciation and speech on the part not only of the person seeking to buy under the trade description, but also of the shop assistant ministering to that person's wants.

- (a) The inherent distinctiveness of the trade marks and the extent to which they have become known

At the outset, I must find that the four affidavits filed by Murjani are to be accepted as evidence because the affiants were not cross-examined.<sup>6</sup> In my view, Murjani's uncontroverted

<sup>5</sup> (1943), 60 R.P.C. 87 (C.A.), at p. 108. This principle was approved by both the House of Lords in *Aristoc Ld. v. Rysta Ld.* (1945), 62 R.P.C. 65 and the Supreme Court of Canada in *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses, Limited*, [1946] S.C.R. 50.

<sup>6</sup> See *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Philip Morris Inc.* (1976), 27 C.P.R. (2d) 205, at p. 208; *Faberge Incorporated and Faberge of Canada Ltd. v. Holiday Magic Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 76, at p. 78.

énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, que je me permets de reproduire intégralement pour des raisons de facilité:

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.

Avant d'examiner séparément chacun des alinéas de ce paragraphe, il est important d'énoncer de nouveau les principes bien connus établis par le lord juge Luxmoore dans *In the Matter of an Application by Rysta Ld. to register a Trade Mark*:<sup>5</sup>

[TRADUCTION] C'est la personne qui ne connaît que ce mot et ne s'en souvient peut-être pas parfaitement qui risque de se tromper ou de confondre les marques. Par conséquent, il est presque inutile de comparer méticuleusement les deux mots, lettre par lettre et syllabe par syllabe, en les prononçant avec toute la clarté exigée d'un professeur de diction.

La Cour doit soigneusement tenir compte de l'imprécision des souvenirs et des effets d'une prononciation et d'une élocution négligées tant chez la personne qui cherche à acheter une marchandise d'après sa description commerciale que chez le commis de magasin qui s'occupe de ce client.

- a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

Au départ, je dois conclure que les quatre affidavits déposés par Murjani doivent être admis en preuve parce que les déposants n'ont pas été contre-interrogés<sup>6</sup>. Selon moi, les preuves non contes-

<sup>5</sup> (1943), 60 R.P.C. 87 (C.A.), à la p. 108. Ce principe a été approuvé par la Chambre des lords dans l'affaire *Aristoc Ld. v. Rysta Ld.* (1945), 62 R.P.C. 65, et par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses, Limited*, [1946] R.C.S. 50.

<sup>6</sup> Voir *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Philip Morris Inc.* (1976), 27 C.P.R. (2d) 205, à la p. 208; *Faberge Incorporated and Faberge of Canada Ltd. v. Holiday Magic Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 76, à la p. 78.

evidence establishes that "Gloria Vanderbilt Design" and "GV Design", as a result of massive advertising campaigns in both the United States and in Canada, had already become widely known in this country prior to the date of Universal's application. As a result, sales in both the United States and Canada were booming.

According to Hannah North, General Merchandise Manager of The T. Eaton Co. Ltd., "by July 1980 the Gloria Vanderbilt mark had received widespread customer recognition in Canada" and the use of the proposed Vanderveldt trade mark "in association with articles of clothing would likely cause confusion in the Canadian public as to the source of such clothing".

According to the affidavit of Kaiser Ahmad, the Senior Vice-President of Murjani, Murjani "was looking for a status trade mark" and selected the Vanderbilt name which was at that time already widely known in the United States and elsewhere in the world. Gloria Vanderbilt, a designer of some renown, was the great-great-granddaughter of Commodore Cornelius Vanderbilt, founder of a vast railroad fortune in the United States. The sale of Gloria Vanderbilt clothing was "an immediate success on the U.S. market". Total sales started at \$6,700,000 U.S. in 1978 and rose to \$168,750,000 U.S. in 1981. Sales in Canada for that year reached \$1,000,000 U.S. Advertising expenditures in Canada for that year were of \$400,000 U.S.

The proposition of the Registrar that surnames and letters are weak in terms of distinctiveness and therefore deserve little protection is well established. However, the distinctiveness of such trade marks may be enhanced through publicity and use.

In *Sarah Coventry Inc. v. Abrahamian et al.*,<sup>7</sup> I held that the trade mark "Zaréh" does not cause confusion with the trade mark "Sarah". Relying

<sup>7</sup> (1985), 1 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.).

tées que Murjani a déposées indiquent que, par suite de vastes campagnes publicitaires menées tant aux États-Unis qu'au Canada, les marques «Gloria Vanderbilt Design» et «GV Design» étaient déjà très connues dans notre pays avant la date de dépôt de la demande de Universal. En conséquence, le chiffre des ventes réalisées aux États-Unis et au Canada montait en flèche.

b Selon Hannah North, directrice générale du service des marchandises de The T. Eaton Co. Ltd., [TRADUCTION] «la marque Gloria Vanderbilt était déjà connue d'une foule de clients canadiens en juillet 1980» et l'emploi de la marque de commerce projetée Vanderveldt [TRADUCTION] «en liaison avec des vêtements créerait probablement de la confusion parmi les consommateurs canadiens relativement à l'origine des vêtements».

d D'après l'affidavit de Kaiser Ahmad, premier vice-président de Murjani, celle-ci [TRADUCTION] «était à la recherche d'une marque de commerce de prestige» et elle a choisi le nom Vanderbilt qui, à l'époque, était déjà bien connu aux États-Unis et dans d'autres pays. Gloria Vanderbilt, couturier jouissant d'une certaine renommée, était l'arrière-arrière-petite-fille du Commodore Cornelius Vanderbilt, fondateur d'un vaste empire ferroviaire aux États-Unis. Les vêtements Gloria Vanderbilt [TRADUCTION] «remportèrent un succès immédiat sur le marché américain». Au départ, en 1978, les ventes totales s'élevaient à 6 700 000 \$ US et elles ont augmenté au point d'atteindre le chiffre de 168 750 000 \$ US en 1981. Les ventes réalisées au Canada au cours de cette même année ont été de 1 000 000 \$ US. Les frais de publicité engagés au Canada au cours de la même année s'élevaient à 400 000 \$ US.

h L'assertion du registraire selon laquelle les lettres et les noms de famille sont des facteurs très secondaires quand il s'agit d'évaluer le caractère distinctif d'une marque et qu'ils ont donc peu besoin d'être protégés est bien établie. Cependant, le caractère distinctif des marques de commerce peut être rehaussé par la publicité et l'usage.

Dans l'affaire *Sarah Coventry Inc. c. Abrahamian et autre*<sup>7</sup>, j'ai conclu que la marque de commerce «Zaréh» ne crée pas de confusion avec la

<sup>7</sup> (1985), 1 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).



on *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.*<sup>8</sup> I also found that "the degree of distinctiveness attributed to a weak mark may be enhanced through intensive use".

In *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.*, above referred to, Cattanach J. said at page 167:

However a "weak" mark by long and extensive use might become distinctive. For the reasons expressed above I am of the opinion that the appellant has failed to establish that its mark had become distinctive.

In *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.*,<sup>9</sup> Blair, J. A. of the Ontario Court of Appeal referred to Cattanach J. in the above decision and remarked that in that case the trade mark "GSW" in block letters "virtually without embellishment" was weak, but found (at page 183) that "the result might have been different had the mark consisted not only of letters of the alphabet but also design features giving it greater distinctiveness". In the instance case, of course, the Vanderbilt name and initials are presented in the signature form and according to the uncontested evidence aforementioned both the Vanderbilt signature and the initials G.V. have achieved high distinctiveness on the market following crash publicity campaigns in both countries. There is also evidence of a spillover of the American advertising campaign into this country.

The word Vanderbilt conveys to me, and I believe that would be the reaction of the general public, the impression of a distinguished foreign name, probably of Dutch extraction, which carries a rich aura of status and exclusivity.

(b) The length of time the trade marks or trade names have been in use

The "Gloria Vanderbilt Design" and the "GV Design" marks have been used in Canada since mid-1979 and at least as early as March 19, 1980

<sup>8</sup> (1976), 22 C.P.R. (2d) 154 (F.C.T.D.).

<sup>9</sup> (1977), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.).

marque de commerce «Sarah». À la lumière de la décision *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.*<sup>8</sup>, j'ai également conclu que «le caractère distinctif attribué à une marque faible peut être  
a rehaussé par un usage étendu».

Dans la cause *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (précitée), le juge Cattanach a affirmé ce qui suit (page 167):

b Toutefois, une marque «faible» peut acquérir un caractère distinctif par un usage intense et prolongé. Pour les motifs ci-dessus mentionnés, j'estime que l'appelante n'a pas prouvé que sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif.

Dans l'affaire *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.*,<sup>9</sup> le juge Blair, de la Cour d'appel de l'Ontario, s'est reporté à la décision du juge Cattanach dans la cause précitée et a signalé que dans cette affaire, la marque de commerce «GSW» en lettres majuscules  
d [TRADUCTION] «pratiquement sans ornement» était faible, mais il a conclu (à la page 183) que [TRADUCTION] «le résultat aurait peut-être été différent si la marque avait compris non seulement des lettres de l'alphabet mais aussi des traits de  
e dessin lui donnant un plus grand caractère distinctif». En l'espèce, le nom Vanderbilt et les initiales sont présentés sous forme de signature et, d'après les éléments de preuve non contestés dont j'ai déjà fait état, la signature Vanderbilt et les initiales  
f G.V. ont acquis un très grand caractère distinctif sur le marché à la suite de campagnes publicitaires intensives menées dans les deux pays. En outre, la preuve indique que la campagne de publicité menée aux États-Unis a eu des retombées au  
g Canada.

Dans mon esprit et, à mon avis, dans l'esprit du public en général, le mot Vanderbilt paraît un nom étranger empreint de distinction, vraisemblablement d'origine hollandaise, et qui est synonyme de  
h prestige et d'élitisme.

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

La marque «Gloria Vanderbilt Design» a été employée au Canada depuis le milieu de 1979 et la marque «GV Design» dès le 19 mars 1980. Aucun

<sup>8</sup> (1976), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>9</sup> (1977), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.).

respectively. There is no evidence that the "Jon Vanderveldt & Design" mark has ever been used. In the absence of evidence of use of the Vanderveldt mark, there is no burden upon Murjani to file evidence of actual confusion between the marks.

(c) The nature of the wares

The wares of both parties are articles of clothing.

(d) The nature of the trade

According to the evidence, the wares of Murjani are sold to the Canadian public through nationwide retail department stores. There is no evidence as to how and where Universal would sell its wares.

(e) The degree of resemblance between the marks, appearance, sound or ideas suggested

The Registrar found a "degree of resemblance" between the marks. I would go further than that. At first sight, the word Vanderveldt appeared to me to be an obvious imitation of the surname Vanderbilt. Both words look so much alike and sound so similar that the former, not being the surname of any person, was clearly created to come very close to the latter without being identical.

Moreover, both designs appear in the form of signatures which closely resemble one another, certainly enough in my view to create confusion at first blush. And the initials, "JV" and "GV", are as close as you can come in pairing similar combinations of two letters from the alphabet. The letters "J" and "G" could easily lead to confusion, as the Registrar noted, in a bilingual setting. Some bilingual people pause before pronouncing either a "j" or a "g" in either language so as to avoid possible mispronunciation. I know I do.

Returning to the well-known quote of Luxmoore L.J., it is not for the Court to enter into a "meticu-

élément de preuve n'indique que la marque «Jon Vanderveldt & Design» a jamais été employée. En l'absence de preuve concernant l'emploi de la marque Vanderveldt, Murjani n'est pas tenue de produire des preuves de confusion réelle entre les marques.

c) Le genre des marchandises

Les marchandises des deux parties sont des vêtements.

d) La nature du commerce

Selon la preuve, les marchandises de Murjani sont vendues aux consommateurs canadiens dans les grands magasins à travers le pays. Aucun élément de preuve n'indique où et comment Universal vendrait ses marchandises.

e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce, dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent

Le registraire a conclu qu'il y avait un «certain degré de ressemblance» entre les marques. Je dirais même plus. À première vue, le mot Vanderveldt m'a semblé une imitation évidente du nom de famille Vanderbilt. Les deux mots s'écrivent et se prononcent d'une façon tellement semblable que le premier, qui n'est le nom de famille de personne, a été manifestement créé dans le but de ressembler étroitement au second sans lui être toutefois identique.

En outre, les deux dessins sont présentés sous forme de signatures qui se ressemblent beaucoup ou en tout cas suffisamment, à mon avis, pour créer de la confusion à première vue. Par ailleurs, il est difficile de trouver des paires de lettres de l'alphabet qui se ressemblent autant que les initiales «JV» et «GV». Comme le registraire l'a signalé, l'emploi des lettres «J» et «G» pourrait facilement donner lieu à de la confusion dans un milieu bilingue. Certaines personnes bilingues hésitent un moment avant de prononcer le «j» ou le «g» dans l'une ou l'autre langue afin d'éviter toute erreur de prononciation. Je sais que cela m'arrive souvent.

Si nous reprenons l'énoncé bien connu du lord juge Luxmoore, il n'appartient pas au tribunal de

lous comparison of the two words letter by letter and syllable by syllable pronounced with the clarity to be expected from a teacher of elocution". The Court must "make allowance for imperfect recollection and the effect of careless pronunciation" on the part of a prospective customer and "also of the shop assistant ministering to that person's wants".

The resemblance in sound between the two marks is even more telling, with the first two syllables being identical and the third one dropping off. As stated by Sargeant L.J. in *In the Matter of London Lubricants (1920) Limited's Application*:<sup>10</sup>

... the tendency of persons using the English language to slur the termination of words also has the effect necessarily that the beginning of words is accentuated in comparison, and in my judgment, the first syllable of a word is, as a rule, far the most important for the purpose of distinction.

#### Other surrounding circumstances (subsection 6(5))

There is a substantial body of law and jurisprudence granting special protection to a person using his or her name to carry out his or her business, as opposed to the protection granted to a trade mark bearing a fictitious name. In *Joseph Rodgers & Sons Ltd. v. W.N. Rodgers & Co.*,<sup>11</sup> Mr. Justice Romer of the High Court of Justice of England, discussed the law applicable to the matter and said as follows at page 291:

Arriving at that conclusion of fact, what is the law that is applicable to the matter? I think the law can be very simply stated. It is the law of this land that no man is entitled to carry on his business in such a way as to represent that it is the business of another, or is in any way connected with the business of another; that is the first proposition. The second proposition is, that no man is entitled so to describe or mark his goods as to represent that the goods are the goods of another. To the first proposition there is, I myself think, an exception: a man, in my opinion, is entitled to carry on his business in his own name so long as he does not do anything more than that to cause confusion with the business of another, and so long as he does it honestly. It is an exception to the rule which has of necessity been established.

#### In *Parker-Knoll Limited v. Knoll International*

<sup>10</sup> (1925), 42 R.P.C. 264 (C.A.), at p. 279.

<sup>11</sup> (1924), 41 R.P.C. 277 (Ch. D.).

«comparer méticuleusement les deux mots, lettre par lettre et syllabe par syllabe, en les prononçant avec toute la clarté exigée d'un professeur de diction». La Cour doit «tenir compte de l'imprécision des souvenirs et des effets d'une prononciation ... négligée [...]» tant chez le client éventuel «que chez le commis de magasin qui s'occupe de ce client».

La ressemblance phonétique des deux marques est encore plus frappante, car leurs deux premières syllables sont identiques et la troisième décline dans chaque cas. Comme l'a affirmé le lord juge Sargeant dans l'affaire *In the Matter of London Lubricants (1920) Limited's Application*<sup>10</sup>:

[TRADUCTION] ... en outre, comme les personnes qui parlent l'anglais ont tendance à mal articuler la terminaison des mots, il s'ensuit nécessairement que le commencement d'un mot est accentué d'autant plus et il me semble que, de façon générale, la première syllabe d'un mot est de loin la plus importante pour les besoins de distinction.

#### Autres circonstances de l'espèce (paragraphe 6(5))

De nombreux textes législatifs et jurisprudentiels accordent aux personnes qui emploient leur nom dans l'exploitation de leur entreprise une protection spéciale qui se distingue de celle conférée à une marque de commerce représentant un nom fictif. Dans l'affaire *Joseph Rodgers & Sons Ltd. v. W.N. Rodgers & Co.*<sup>11</sup>, le juge Romer, de la Haute Cour de justice d'Angleterre, a traité des règles de droit applicables à l'espèce et a affirmé ce qui suit (à la page 291):

[TRADUCTION] Après avoir tiré une telle conclusion de fait, il faut se demander quelles règles de droit s'appliquent en l'espèce. Je pense que ces règles peuvent être énoncées très simplement. Les lois de notre pays prévoient que personne n'a le droit d'exploiter une entreprise de manière à faire croire qu'il s'agit de l'entreprise d'autrui ou qu'elle y est liée d'une façon quelconque; telle est la première règle. D'après la seconde règle, personne n'a le droit de décrire ou de marquer ses marchandises de manière à les faire passer pour celles d'autrui. À mon avis, il y a une exception à la première règle: toute personne a, selon moi, le droit d'exploiter une entreprise sous son propre nom tant qu'elle ne fait rien pour créer de la confusion avec l'entreprise d'autrui et tant qu'elle agit d'une façon honnête. Cette exception à la règle a été établie par nécessité.

#### Dans l'affaire *Parker-Knoll Limited v. Knoll*

<sup>10</sup> (1925), 42 R.P.C. 264, à la p. 279.

<sup>11</sup> (1924), 41 R.P.C. 277 (Ch. D.).

*Limited*,<sup>12</sup> Lord Morris of Borth-y-Gest set out six propositions which would apply to this matter. In proposition 4 he quoted with approval Romer J. from the above judgment and also Lord Simonds who said as follows in *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd.*<sup>13</sup> (at page 251):

It is an unassailable general proposition that the interests alike of honest traders and of the public require that the goods of A should not be confused with the goods of B. But that proposition is subject to the qualification that a man must be allowed to trade in his own name and, if some confusion results, that is a lesser evil than that a man should be deprived of what would appear to be a natural and inherent right. But . . . it is a fantastic gloss upon this well-established qualification to say that it justifies a trader in placing upon his goods a mark which, however much he may intend it to signify his name, is yet liable to suggest to reasonable men the name of another.

In *The Hurlbut Company and The Hurlbut Shoe Company*,<sup>14</sup> the Supreme Court of Canada [at page 147] referred to a passage in the judgment of Turner L.J. in *Burgess v. Burgess*<sup>15</sup> [at page 904] which it accepted as a true principle of law:

Where a person is selling goods under a particular name, and another person, not having that name, is using it, it may be presumed that he so uses it to represent the goods sold by himself as the goods of the person whose name he uses; but where the defendant sells goods under his own name, and it happens that the plaintiff has the same name, it does not follow that the defendant is selling his goods as the goods of the plaintiff.

Finally, in *The American Distilling Company v. Bellows & Company, Inc.*,<sup>16</sup> the California District Court of Appeal, said at page 259:

In the instant case we have the borrowed surname of an individual who has no interest in appellant's business.

The courts will go to some lengths to protect the right of an individual in his own surname . . .

*International Limited*<sup>12</sup>, lord Morris of Borth-y-Gest a énoncé six propositions qui s'appliquent en l'espèce. Dans l'énoncé de sa quatrième proposition, il a cité à l'appui les commentaires du juge Romer dans le jugement précité ainsi que les motifs de lord Simonds, qui s'est exprimé comme suit dans la cause *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd.*<sup>13</sup> (à la page 251):

[TRADUCTION] Comme le veut le principe général tout à fait irréfutable, l'intérêt des commerçants honnêtes et de toute la population exige que les marchandises de A ne soient pas confondues avec celles de B. Toutefois, ce principe est assorti d'une réserve portant que toute personne a le droit de faire commerce sous son propre nom et que, si l'exercice de ce droit a pour inconvénient de causer une certaine confusion, cet inconvénient est moindre que celui de priver un particulier de ce qui semblerait un droit naturel et inhérent. Néanmoins . . . il faut dire que cette réserve bien connue serait remarquablement exagérée si elle permettait à un commerçant d'apposer sur ses marchandises une marque qui, même si elle n'a pour seul objet que de représenter son nom, risque malgré tout d'évoquer le nom d'une autre personne dans l'esprit d'une personne sensée.

Dans l'arrêt *The Hurlbut Company and The Hurlbut Shoe Company*<sup>14</sup>, la Cour suprême du Canada [à la page 147] a cité un extrait des motifs du lord juge Turner dans l'affaire *Burgess v. Burgess*<sup>15</sup> [à la page 904] et y a vu une règle de droit incontestable:

[TRADUCTION] Si une personne vend des marchandises sous un nom particulier et si une autre personne qui ne porte pas ce nom l'emploie elle aussi, on peut présumer que cette dernière utilise ce nom pour faire croire que les marchandises qu'elle vend sont celles de la personne dont elle emploie le nom; toutefois, si le défendeur vend des marchandises sous son propre nom et s'il se trouve que le demandeur porte lui aussi ce nom, il ne s'ensuit pas que le défendeur vend ses marchandises en les faisant passer pour celles du demandeur.

Enfin, dans l'affaire *The American Distilling Company v. Bellows & Company, Inc.*<sup>16</sup>, la Cour d'appel de district de la Californie s'est exprimée comme suit (à la page 259):

[TRADUCTION] La présente cause porte sur l'emprunt du nom de famille d'un particulier qui n'a aucune participation dans le commerce de l'appelante.

Les tribunaux sont prêts à faire certains efforts pour protéger les droits que détient un particulier à son propre nom de famille . . .

<sup>12</sup> [1962] R.P.C. 265 (H.L.), at p. 279.

<sup>13</sup> (1948), 65 R.P.C. 242 (H.L.).

<sup>14</sup> [1925] S.C.R. 141.

<sup>15</sup> 3 DeG. M. & G. 896 (C.A.).

<sup>16</sup> 88 USPQ 254 (Cal. C.A. (1951)).

<sup>12</sup> [1962] R.P.C. 265 (H.L.), à la p. 279.

<sup>13</sup> (1948), 65 R.P.C. 242 (H.L.).

<sup>14</sup> [1925] R.C.S. 141.

<sup>15</sup> 3 DeG. M. & G. 896 (C.A.).

<sup>16</sup> 88 USPQ 254 (C.A. Cal. (1951)).

It must be kept in mind, therefore, that if appellant's own name were "Fellows" it would have a right in that name that the courts would protect to the greatest extent possible. Appellant here, however, had an unlimited choice, and he would be under a duty to choose a name that may not be considered a colorable imitation of another trade mark.

In the case at bar, it must be borne in mind that Gloria Vanderbilt lent her own name, thus her considerable personal status and prestige, to Murjani for its trade mark, whereas Universal merely invented a name for its own trade mark thereby raising a presumption that, by adopting such a fictitious matching name, Universal intended to create confusion to its own benefit. No evidence was filed to rebut that presumption. On the other hand, the uncontradicted evidence is to the effect that Murjani acted honestly in carrying out its business under its purposeful trade mark.

Had Universal appeared at this hearing, it might have contended that where an opponent to the registration of a trade mark relies on prior use, the onus lies upon him to establish a reputation in the trade in connection with a mark of some character. That very argument was addressed by Cattanaach J. in *British American Bank Note Company Limited v. Bank of America National Trust and Saving Association*.<sup>17</sup> He said as follows (at pages 792 F.C.; 35 C.P.R.):

In my view that stark statement is much too simplified.

The onus is upon an applicant for the registration of a trade mark to establish his right thereto and that onus is constant upon him (see *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 [H.L.]) and that includes the onus of showing that confusion is unlikely.

An onus never shifts but a burden of proof does. The applicant may rebut the proof proffered by the opponent.

In this instance, the applicant Universal has not even attempted to show that confusion is unlikely and has made no effort to rebut the proof proffered by the opponent Murjani.

For all those reasons, the appeal is allowed with costs.

<sup>17</sup> [1983] 2 F.C. 778; 71 C.P.R. (2d) 26 (T.D.).

Par conséquent, il faut se rappeler que si le nom de l'appelante était «Fellows», elle jouirait d'un droit à ce nom que les tribunaux protégeraient de leur mieux. Cependant, dans la présente affaire, l'appelante avait un choix illimité et elle se devait de choisir un nom qui ne soit pas considéré comme une imitation trompeuse d'une autre marque de commerce.

En l'espèce, il faut se rappeler que Gloria Vanderbilt a prêté son propre nom et, partant, son grand prestige personnel à Murjani pour lui permettre de s'en servir dans sa marque de commerce, tandis que Universal a tout simplement inventé un nom pour sa propre marque de commerce, donnant ainsi à présumer qu'en choisissant un nom fictif ressemblant, elle voulait créer de la confusion dans son propre intérêt. Aucun élément de preuve n'a été déposé en vue de réfuter cette présomption. Par ailleurs, les preuves non contredites indiquent que Murjani a agi honnêtement en exploitant son entreprise sous sa marque de commerce bien précise.

Si Universal avait comparu à l'audition, elle aurait peut-être prétendu que, dans les cas où une partie s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce pour des motifs d'usage antérieur, il appartient à celle-ci de prouver qu'elle a acquis une certaine notoriété commerciale liée à une marque distinctive. Le juge Cattanaach a examiné cette même prétention dans l'affaire *British American Bank Note Company Limited c. Bank of America National Trust and Saving Association*<sup>17</sup>. Voici ce qu'il a affirmé (aux pages 792 C.F.; 35 C.P.R.):

À mon avis, cette déclaration simplifie trop les choses.

C'est au requérant de l'enregistrement d'une marque de commerce qu'il appartient de prouver qu'il y a droit et cette obligation qui incombe en tout temps à ce dernier (voir *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 [H.L.]) comprend également celle de prouver qu'il est peu probable que la marque créée de la confusion.

Une obligation ne passe jamais d'une personne à une autre mais le fardeau de la preuve peut être renversé. Le requérant peut réfuter la preuve présentée par l'opposant.

En l'occurrence, la requérante Universal n'a même pas tenté de démontrer l'improbabilité d'une confusion et elle n'a fait aucun effort pour réfuter la preuve présentée par l'opposante Murjani.

Pour tous ces motifs, l'appel est accueilli avec dépens.

<sup>17</sup> [1983] 2 C.F. 778; 71 C.P.R. (2d) 26 (1<sup>re</sup> inst.).