

T-52-99

T-52-99

Cheung Kong (Holdings) Limited (*Applicant*)**Cheung Kong (Holdings) Limited** (*demanderesse*)

v.

c.

Living Realty Inc. (*Respondent*)**Living Realty Inc.** (*défenderesse*)**INDEXED AS: CHEUNG KONG (HOLDINGS) LTD. v. LIVING REALTY INC. (T.D.)****RÉPERTORIÉ: CHEUNG KONG (HOLDINGS) LTD. c. LIVING REALTY INC. (1^{re} INST.)**

Trial Division, Evans J.—Ottawa, November 24; Winnipeg, December 15, 1999.

Section de première instance, juge Evans—Ottawa, 24 novembre; Winnipeg, 15 décembre 1999.

Trade marks — Registration — Trade mark comprising Chinese words or characters — In determining confusion issue, average consumer not “average person” but “average person likely to consume wares or services in question” — Knowledge of foreign language or characters proper consideration (surrounding circumstance) where significant proportion of clients members of substantial community familiar with foreign language or characters in city where company conducting most of business — Opponent’s evidential burden — Expungement and inference of non-use.

Marques de commerce — Enregistrement — Marque de commerce composée de mots ou de caractères chinois — Les risques de confusion doivent être évalués du point de vue, non pas de la «personne moyenne», mais de la «personne moyenne qui est susceptible de consommer les marchandises ou services en question» — La connaissance d’une langue ou de caractères étrangers constitue un facteur dont il faut tenir compte (en tant que «circonstance de l’espèce») lorsqu’un pourcentage important des consommateurs probables connaissent bien les caractères chinois dans la ville où la compagnie exerce la plupart de ses activités — Fardeau de la preuve de l’opposant — Radiation et inférence de non-utilisation.

The respondent Living Realty Inc. sought to register a trade-mark consisting of Chinese characters (the transliteration of which was Cheung Kong SA IP, which, in English, means Long River Real Business) for use in association with real estate and investment services, principally in Toronto and the surrounding areas. The application was opposed by the applicant Cheung Kong (Holdings) Limited, a Hong Kong corporation and registered owner of the Canadian trade mark “Cheung Kong” used in Canada by its Canadian subsidiary Cheung Kong Holdings (Canada) Limited in association with specified services, including real estate development and investment. An earlier mark, identical to the one subject of this appeal, had been used since 1985 in association with real estate and investment services, but had been expunged from the Registry in 1993 under section 45 of the *Trade-marks Act*. Its registered owner, Longines Realty Corp., had assigned it to Living Realty in 1991 when the latter had acquired Longines’ business, including its trade marks. Living Realty targeted its services at the Chinese community in Toronto, although not to the exclusion of others. Living Realty also exhibited in Hong Kong properties in the Toronto area that were listed for sale with it.

La défenderesse Living Realty Inc. demandait l’enregistrement d’une marque composée de caractères chinois (dont la translittération est Cheung Kong SA IP, qui, en français, veut dire «entreprise immobilière du long fleuve») en vue de l’employer en liaison avec des services de promotion et de placement immobiliers, surtout à Toronto et dans les environs. Cheung Kong (Holdings) Limited, une compagnie de Hong Kong qui est le propriétaire enregistré de la marque de commerce canadienne Cheung Kong utilisée au Canada par sa filiale canadienne Cheung Kong Holdings (Canada) Limited, s’est opposée à la demande. Cette dernière marque est employée en liaison avec certains services, notamment la promotion et le placement immobiliers. Une marque antérieure, identique à celle qui fait l’objet du présent appel, était employée depuis 1985 en liaison avec des services immobiliers et de placement, mais avait été radiée du registre en 1993 en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Son propriétaire enregistré, Longines Realty Corp., l’avait cédée à Living Realty en 1991, alors que cette dernière avait acquise l’entreprise de Longines, y compris ses marques de commerce. Living Realty visait la communauté chinoise de Toronto, mais n’excluait pas les autres communautés. Living Realty annonçait aussi à Hong Kong des propriétés de la région de Toronto qu’elle avait pour mandat de vendre.

The Trade-marks Opposition Board (the Registrar) dismissed the opposition. He dismissed Cheung Kong’s

La Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire) a rejeté l’opposition. Il a jugé mal fondé

contention that, in view of the expungement, there was no evidence to support the date of first use for the mark, 1985, claimed by Living Realty in its application. The mere allegation of expungement was not in itself sufficient to discharge the opponent's evidential burden to cast such doubt on the claim as to put Living Realty to the proof of the claim's veracity.

The Registrar also found that there was no reasonable likelihood of confusion between the marks, principally because there was no "resemblance between the trade-marks . . . in appearance or sound or in the ideas suggested by them". He held that the perception of a resemblance in the idea conveyed by a mark must be assessed from the perspective of the "average Canadian consumer", a hypothetical person who is not "familiar with the Chinese language". This was an appeal from the Registrar's decision.

Held, the appeal should be allowed.

It could not be inferred from the expungement of Longines' mark in 1993 that it did not commence using it in 1985. However, it may well support the inference that, at the time of the expungement proceedings, the mark was not being used and the period of non-use was not trivial. The requirement in paragraph 30(b) should be read as referring not only to the point in time when use of the mark started, but the date from which it started and has continued without significant interruption. On this basis, the expungement file discharged the opponent's evidential burden and it was up to Living Realty to prove that it or Longines had used the mark continuously from 1985, especially since this was something that the applicant was better placed than the opponent to know. However, Living Realty has not discharged the legal burden of proving that it had complied with paragraph 30(b). Respondent's reliance on the use of the mark by another company, under an informal licensing agreement, was insufficient to count as use by Living Realty pursuant to subsection 50(1) of the *Trade-marks Act*. Living Realty did not exercise the required "direct or indirect control on the character or quality of the wares or services" supplied by the informal licensee.

On the main issue, the Registrar erred in considering the possibility of confusion from the perspective of the average Canadian, who does not understand Chinese characters, and therefore would not know that the first two characters in Living Realty's mark transliterated into "Cheung Kong", and meant "long river", and hence would not confuse it with the opponent's registered trade-mark. It is a question of statu-

l'argument de Cheung Kong suivant lequel, compte tenu de la radiation, il n'y avait aucun élément de preuve qui appuyait la date à laquelle Living Realty prétendait dans sa demande avoir utilisé sa marque pour la première fois, en l'occurrence 1985. Le simple argument de la radiation était insuffisant en soi pour permettre à l'opposante de se décharger du fardeau qui lui incombait de faire planer suffisamment de doutes sur la demande de Living Realty pour obliger cette dernière à établir le bien-fondé de ses prétentions.

Le registraire a également conclu qu'il n'y avait pas de risque probable de confusion entre les marques, principalement parce qu'il n'y avait pas de «resemblance entre les marques de commerce [. . .] dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'[elles] suggèrent». Il a jugé que la perception d'une ressemblance dans les idées suggérées par une marque doit être évaluée du point de vue du «consommateur canadien moyen», une personne fictive qui «ne connaît pas le chinois». Il s'agit d'un appel de la décision du registraire.

Jugement: l'appel est accueilli.

On ne peut déduire de la radiation de la marque de Longines en 1993 que celle-ci n'a pas commencé à l'utiliser en 1985. La radiation pourrait toutefois fort bien appuyer l'inférence qu'au moment de la procédure de radiation, la marque n'était plus utilisée et que la période de non-utilisation n'était pas négligeable. L'obligation contenue à l'alinéa 30b) devrait être interprétée comme visant non seulement le moment précis dans le temps où l'utilisation de la marque a commencé, mais également la date à partir de laquelle son utilisation a commencé et s'est poursuivie sans interruption marquée. Pour cette raison, le dossier de radiation permet à l'opposante de s'acquitter de son fardeau de présentation de la preuve, ce qui obligeait Living Realty à démontrer que la marque est employée depuis 1985 par elle ou par Longines d'autant plus que la requérante est mieux placée que l'opposante pour le savoir. Living Realty ne s'est toutefois pas acquittée de la charge ultime qui lui incombait de prouver qu'elle s'était conformée à l'alinéa 30b). Le fait que la défenderesse invoque l'utilisation de la marque par une autre compagnie en vertu d'un contrat de licence consensuel est insuffisant pour être considéré comme une preuve d'utilisation par Living Realty au sens du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Living Realty n'a pas exercé le «contrôle direct ou indirect exigé sur la nature ou la qualité des marchandises ou des services» fournis par le titulaire de la licence consensuelle.

Sur la question principale, le registraire a commis une erreur en examinant la possibilité de confusion en se plaçant du point de vue du Canadien moyen qui ne comprend pas les caractères chinois et qui ne pourrait donc pas savoir que la translittération des deux premiers caractères de la marque de Living Realty correspond à «Cheung Kong», ce qui veut dire «long fleuve», ce qui exclut tout risque de confusion

tory interpretation whether the statutory direction that, in addition to the factors specifically set out in subsection 6(5) of the Act, the Registrar “shall have regard to all the surrounding circumstances”, can ever require the Registrar to consider the potential for confusion from the perspective of an “average consumer” of a ware or service who is familiar with a language in addition to one or both of the official languages of Canada. The determination of whether it is appropriate, on the facts of a given case, to attribute to the average consumer a knowledge of a foreign language or characters involves the application of a legal standard to specific facts, and thus normally favours a more deferential standard of review.

The facts herein suggested that a substantial number of consumers of Living Realty’s services understand the meaning of the Chinese characters that comprise its proposed mark. First, Living Realty’s business has been centred on the sale of real estate in Toronto, although it has also included properties in the surrounding area. Judicial notice was taken of the existence of a substantial Chinese community in Greater Toronto. Second, Living Realty targeted the Chinese community, although not to the exclusion of non-Chinese clients. It was therefore hard to maintain that a substantial number of actual consumers were not reasonably likely to confuse Living Realty’s mark with Cheung Kong’s as a result of the identical and distinctive nature of the idea conveyed by the marks, particularly given the similarities of the services offered by the parties.

Since the likelihood of confusion should be assessed from the perspective of the average person who is likely to consume the wares or services in question, if it could be inferred from the evidence that a significant proportion of the likely consumers of Living Realty’s clients were familiar with Chinese characters, the Registrar should have taken this into consideration as part of the “surrounding circumstances” when determining whether there was a likelihood of confusion with Cheung Kong’s mark. If the Registrar based his conclusion on the fact that the average Canadian cannot read Chinese characters, without regard to whether the evidence indicated that a significant number of the consumers of Living Realty’s services were likely to be able to transliterate the first two characters of the proposed mark into Cheung Kong, or transliterate it into “long river”, then he erred in law.

This was not an appropriate case for remittal because of the unusual nature of the central issue, the absence of any dispute about the other factors listed in subsection 6(5), and the critical importance to the ultimate decision of the

avec la marque de commerce déposée de l’opposante. La question de savoir si l’obligation que la Loi fait au registraire, au paragraphe 6(5), de tenir compte «de toutes les circonstances de l’espèce» en plus des facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5), pourrait obliger le registraire à examiner les risques de confusion du point de vue du «consommateur moyen» de la marchandise ou du service en cause qui connaît bien une langue déterminée en plus de connaître une des deux langues officielles du Canada est une question d’interprétation de la loi. La question de savoir s’il y a lieu, vu l’ensemble des faits de l’espèce, d’attribuer au consommateur moyen la connaissance d’une langue ou de caractères étrangers suppose l’application d’une norme juridique à des faits déterminés, ce qui favorise normalement l’application d’une norme de contrôle qui appelle un plus grand degré de retenue.

Les faits permettent de penser qu’un nombre important des consommateurs des services offerts par Living Realty comprennent le sens des caractères chinois qui composent la marque proposée. En premier lieu, les activités commerciales de Living Realty sont centrées sur la vente immobilière à Toronto, bien qu’elle vende aussi des propriétés dans les régions avoisinantes. La Cour prend connaissance d’office de l’existence d’une importante communauté chinoise à Toronto. En second lieu, M. Chan a affirmé que Living Realty avait «ciblé» la communauté chinoise, sans toutefois exclure les autres clientèles. Il serait par conséquent difficile de prétendre qu’un nombre important de clients effectifs ne risquent pas de confondre la marque de Living Realty avec celle de Cheung Kong en raison de l’identité et du caractère distinctif des idées évoquées par les marques, compte tenu surtout des similitudes que présentent les services offerts par les parties.

Comme les risques de confusion doivent être évalués du point de vue de la «personne moyenne» qui est susceptible de consommer les marchandises ou services en question, si l’on peut inférer de la preuve qu’un pourcentage important des consommateurs probables des services offerts par Living Realty connaissent bien les caractères chinois, le registraire aurait dû tenir compte de ce facteur en tant que «circonstances de l’espèce» pour statuer sur les risques de confusion avec la marque de Cheung Kong. Si le registraire a effectivement fondé sa conclusion sur le fait que le «Canadien moyen» ne peut pas lire les caractères chinois, sans tenir compte de la question de savoir si la preuve administrée en l’espèce démontre qu’un nombre important de clients effectifs de Living Realty sont probablement en mesure de faire la translittération des deux premiers caractères de la marque proposée pour lire Cheung Kong ou pour traduire ces mots par «long fleuve», il a commis une erreur de droit.

Il ne convient pas en l’espèce de renvoyer l’affaire au registraire en raison du caractère inusité de la question centrale en litige, de l’absence de tout différend en ce qui concerne les autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) et

similarity of the idea conveyed by the marks.

It was possible to infer that a substantial number of Living Realty's clients were Chinese speakers who might be expected to associate the Chinese characters mark with the Cheung Kong mark.

The inherent distinctiveness of the marks to those able to read the marks of both parties, the overlapping nature of the services associated with the marks and the identical idea that they convey, namely "long river", were sufficient to preclude Living Realty from discharging its burden of proving, on the balance of probabilities, that there was no reasonable likelihood of confusion between the marks.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 12(1)(d), 30(b), 45, 50(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69), 56, 63(3).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Garbo Groups Inc. v. Harriet Brown & Co., [1999] F.C.J. No. 1763 (T.D.) (QL); *Labatt Brewing Co. v. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258; 110 F.T.R. 180 (F.C.T.D.); *MCI Communications Corp. v. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (T.M. Opp. Bd.); *Dynatech Automation Systems Inc. v. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 (T.M. Opp. Bd.); *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 50 Admin. L.R. (2d) 199; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20; *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463; 76 F.T.R. 281 (F.C.T.D.); affd (1996), 68 C.P.R. (3d) 168; 199 N.R. 106 (F.C.A.).

NOT FOLLOWED:

Moosehead Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 342 (T.M. Opp. Bd.).

DISTINGUISHED:

Krazy Glue, Inc. v. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. (1992), 45 C.P.R. (3d) 161; 57 F.T.R. 278 (F.C.T.D.); *Robert Bosch GmbH v. Grupo Bler de Mexico, S.A. de C.V.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 397 (T.M. Opp. Bd.);

de l'importance critique que revêt la question de la similitude des idées suggérées par les marques pour ce qui est de la décision finale.

Il est possible d'inférer qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un nombre important ou significatif des clients de Living Realty associe la marque libellée en caractères chinois avec la marque Cheung Kong.

Le caractère distinctif inhérent des marques aux yeux de ceux qui sont en mesure de lire les marques des deux parties, le chevauchement des services associés aux marques et l'idée identique qu'ils suggèrent, en l'occurrence «long fleuve», étaient suffisants pour empêcher Living Realty de s'acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait aucun risque probable de confusion entre les marques de parties.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 12(1)d), 30b), 45, 50(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69), 56, 63(3).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Garbo Groups Inc. c. Harriet Brown & Co., [1999] F.C.J. n° 1763 (1^{re} inst.) (QL); *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258; 110 F.T.R. 180 (C.F. 1^{re} inst.); *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.); *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.); *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 50 Admin. L.R. (2d) 199; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20; *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.); *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463; 76 F.T.R. 281 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1996), 68 C.P.R. (3d) 168; 199 N.R. 106 (C.A.F.).

DÉCISION NON SUIVIE:

Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 342 (C.O.M.C.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. (1992), 45 C.P.R. (3d) 161; 57 F.T.R. 278 (C.F. 1^{re} inst.); *Robert Bosch GmbH v. Grupo Bler de Mexico, S.A. de C.V.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 397 (C.O.M.C.);

Cheung's Bakery Products Ltd. v. Saint Anna Bakery Ltd. (1992), 46 C.P.R. (3d) 261 (T.M. Opp. Bd.).

CONSIDERED:

John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; 36 F.T.R. 70 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

Imperial Tobacco Ltd. v. Philip Morris Products Inc. (1990), 30 C.P.R. (3d) 410 (T.M. Opp. Bd.).

APPEAL from a decision of the Trade-mark Opposition Board dismissing the applicant's opposition to the registration of a trade mark comprising Chinese characters. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Mirko Bibic for applicant.
Elizabeth G. Elliott for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Stikeman, Elliott, Ottawa, for applicant.
Macera & Jarzyna, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

EVANS J.:

A. INTRODUCTION

[1] In October 1991 Living Realty Inc. filed an application to register the following mark, Chinese characters & design, in association with real estate and investment services:



The transliteration of these characters is Cheung Kong SA IP, which in English mean Long River Real Business. Living Realty is a real estate broker and developer, with business activities principally in Toronto and the surrounding area.

Cheung's Bakery Products Ltd. c. Saint Anna Bakery Ltd. (1992), 46 C.P.R. (3d) 261 (C.O.M.C.).

DÉCISION EXAMINÉE:

John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; 36 F.T.R. 70 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION CITÉE:

Imperial Tobacco Ltd. c. Philip Morris Products Inc. (1990), 30 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.).

APPEL d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par la demanderesse à l'enregistrement d'une marque de commerce composée de caractères chinois. L'appel est accueilli.

ONT COMPARU:

Mirko Bibic pour la demanderesse.
Elizabeth G. Elliott pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Stikeman, Elliott, Ottawa, pour la demanderesse.
Macera & Jarzyna, Ottawa, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE EVANS:

A. INTRODUCTION

[1] En octobre 1991, Living Realty Inc. a déposé une demande en vue de faire enregistrer une marque libellée en caractères chinois et un dessin en liaison avec des services immobiliers et de placement:



La translittération de ces caractères est Cheung Kong SA IP, qui en français, veut dire «entreprise immobilière du long fleuve». Living Realty est une entreprise de courtage et de promotion immobiliers qui exerce ses activités commerciales principalement à Toronto et dans la région.

[2] The application was opposed by Cheung Kong (Holdings) Limited, a Hong Kong corporation, and the registered owner of Canadian trade-marks 385,395, "Cheung Kong". This mark is used in association with specified services, including real estate development and investment. Cheung Kong pursues its business activities in Canada through its Canadian subsidiary, Cheung Kong Holdings (Canada) Limited.

[3] Mr. Myer Herzig of the Trade-marks Opposition Board, to whom I shall refer in these reasons as the Registrar, dismissed the opposition. This is an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 from that decision by the unsuccessful opponent, Cheung Kong.

[4] Cheung Kong pursued two grounds of appeal in its memorandum and in oral argument. First, contrary to the claim in its application, Living Realty had not used the mark since 1985. Second, the average consumer of Living Realty's services was reasonably likely to confuse Living Realty's proposed mark with Cheung Kong's registered mark, especially since Living Realty targets its services at the Chinese community in Canada, and particularly in Toronto.

B. FACTUAL BACKGROUND

[5] There was little evidence before the Registrar about the activities in Canada of Cheung Kong. Wayne E. Shaw, an officer and director of Cheung Kong Canada, stated in his affidavit and during cross-examination that the parent company was one of the largest real estate companies in the world, had been the subject of a very large number of newspaper and magazine articles over the last ten years, and the name Cheung Kong is widely known in Canada in connection with real estate development and investment. In his affidavit, Eric Chan, president of Living Realty, stated that he had heard of Cheung Kong.

[6] Cheung Kong had been involved in real estate development and had offered real estate investment

[2] Cheung Kong (Holdings) Limited, une compagnie de Hong Kong qui est le propriétaire enregistré de la marque de commerce canadienne 385,395 «Cheung Kong», s'est opposée à la demande. Cette dernière marque est employée en liaison avec certains services, notamment la promotion et le placement immobiliers. Cheung Kong exerce ses activités commerciales au Canada par l'entremise de sa filiale canadienne, Cheung Kong Holdings (Canada) Limited.

[3] M. Myer Herzig, de la Commission des oppositions des marques de commerce, que je désignerai désormais sous le nom de registraire, a rejeté l'opposition. En l'espèce, l'opposante déboutée, Cheung Kong, interjette appel de cette décision en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.

[4] Cheung Kong a invoqué deux moyens d'appel dans son mémoire et lors des débats. Elle affirme tout d'abord que, contrairement à ce qu'elle prétend dans sa demande, Living Realty n'emploie pas sa marque depuis 1985. En second lieu, le consommateur moyen qui utilise les services de Living Realty confondrait probablement la marque projetée de Living Realty avec la marque déposée de Cheung Kong, d'autant plus que Living Realty vise la communauté chinoise du Canada, et particulièrement celle de Toronto.

B. RAPPEL DES FAITS

[5] Le registraire disposait de peu d'éléments de preuve au sujet des activités de Cheung Kong au Canada. Wayne E. Shaw, dirigeant et administrateur de Cheung Kong Canada, a affirmé dans son affidavit et au cours de son contre-interrogatoire que la société mère était une des plus importantes sociétés immobilières du monde, qu'elle avait fait l'objet d'un très grand nombre d'articles de journaux et de magazines au cours des dix dernières années et que le nom Cheung Kong est largement répandu au Canada et qu'il est associé à la promotion et aux placements immobiliers. Dans son affidavit, Eric Chan, président de Living Realty, a reconnu qu'il avait effectivement entendu parler de Cheung Kong.

[6] Cheung Kong fait de la promotion immobilière et offre des services de placements immobiliers au

services in Canada in association with the name Cheung Kong since at least the mid 1980s, although it did not register its trade-mark in Canada until June 1991.

[7] There was a similar dearth of evidence before the Registrar about Living Realty, beyond that contained in its trade-mark application. However, Mr. Chan, the president of the company, swore an affidavit for the purpose of this appeal and was cross-examined on it.

[8] Cheung Kong also adduced evidence on the appeal. This concerned an earlier mark, registration number 310,471, Chinese characters & design, which was identical to the mark that is the subject of this appeal. This mark had been used in association with "real estate and investment services", but had been expunged from the Registry in 1993 under section 45 of the *Trade-marks Act*, following a request by the law firm, Stikeman, Elliott, which has represented Cheung Kong in these proceedings.

[9] Prior to its expungement of the mark, its registered owner had been Longines Realty Corp., which had assigned it to Living Realty in August 1991 when Living Realty acquired Longines' business, including its trade-marks. The claimed date of first use in Longines' application was 1985, as it was in the application by Living Realty that is under consideration here. No submissions were made in response to the notices advising Longines of the request of Stikeman, Elliott that its mark be expunged. An appeal from the expungement was filed, but was not pursued and was accordingly dismissed by the Court.

[10] Mr. Chan also stated that Living Realty had licensed another company, Head River Development, which he and his business partner controlled, to use the Chinese characters mark. He also said that Living Realty targeted its services at the Chinese community in Toronto, although not to the exclusion of others.

Canada en liaison avec le nom Cheung Kong depuis au moins le milieu des années quatre-vingts. Elle a toutefois attendu jusqu'en juin 1991 pour faire enregistrer sa marque de commerce au Canada.

[7] Le registraire disposait également de très peu d'éléments de preuve au sujet de Living Realty, hormis ceux qui étaient contenus dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce. Le président de la compagnie, M. Chan, a toutefois souscrit un affidavit dans le cadre du présent appel et a été contre-interrogé au sujet de cet affidavit.

[8] Cheung Kong a également présenté lors de l'appel des éléments de preuve au sujet d'une marque antérieure, qui avait été déposée sous le numéro 310,471, une marque libellée en caractères chinois et un dessin. Cette marque était identique à la marque qui fait l'objet du présent appel et elle était employée en liaison avec des «services immobiliers et de placement», mais avait été radiée du registre en 1993 en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à la suite d'une demande présentée par le cabinet d'avocats Stikeman, Elliott qui occupe pour Cheung Kong en l'espèce.

[9] Avant la radiation de sa marque, son propriétaire enregistré était Longines Realty Corp., qui l'avait cédée à Living Realty en août 1991, lors de l'acquisition par Living Realty de l'entreprise de Longines et notamment de ses marques de commerce. L'année à laquelle remonterait la première utilisation de la marque qui était revendiquée dans la demande était 1985, tout comme dans la demande de Living Realty dont le tribunal est saisi en l'espèce. Aucune observation n'a été formulée en réponse aux avis informant Longines de la demande de radiation de sa marque présentée par le cabinet Stikeman, Elliott. Un appel a été interjeté de la décision de radier la marque, mais aucune suite n'y a été donnée et la Cour a par conséquent rejeté cet appel.

[10] M. Chan a également affirmé que Living Realty avait concédé une licence d'utilisation de sa marque libellée en caractères chinois à une autre compagnie, Head River Development, dont lui et son associé avaient le contrôle. Il a par ailleurs déclaré que Living Realty visait la communauté chinoise de Toronto, mais

Living Realty assisted clients to purchase properties for residential or investment purposes, and also exhibited in Hong Kong properties in Toronto area that were listed for sale with it.

C. REGISTRAR'S DECISION

[11] It is only necessary in these reasons to describe the parts of the Registrar's reasons that are pertinent to the issues being pursued in this appeal. First, Mr. Herzig considered Cheung Kong's submission that Living Realty's application was defective because it did not comply with paragraph 30(b) of the Act. This provision requires applicants to file with the Registrar an application that includes, *inter alia*, "the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application".

[12] The Registrar dismissed Cheung Kong's contention that there was no evidence to support the date of first use for the mark, namely 1985, claimed by Living Realty in its application. The mere allegation by Cheung Kong that the mark originally registered in the name of Longines had been expunged was not in itself sufficient to discharge the opponent's evidential burden to cast such doubt on the claim as to put Living Realty to the proof of the claim's veracity.

[13] Second, after considering each of the specific factors set out in subsection 6(5) of the *Trade-marks Act* the Registrar found that there was no reasonable likelihood of confusion between the marks, principally because there was no "resemblance between the trade-marks . . . in appearance or sound or in the ideas suggested by them". He held that the perception of a resemblance in the idea conveyed by a mark must be assessed from the perspective of the "average

qu'elle n'excluait pas les autres communautés. Living Realty aidait ses clients à acheter des immeubles soit comme résidence, soit comme placement et elle annonçait à Hong Kong des propriétés de la région de Toronto qu'elle avait pour mandat de vendre.

C. LA DÉCISION DU REGISTRAIRE

[11] Il suffit, dans les présents motifs, de s'arrêter sur les passages des motifs du registraire qui se rapportent aux questions en litige dans le présent appel. M. Herzig a d'abord examiné l'argument de Cheung Kong suivant lequel la demande de Living Realty était entachée d'irrégularités parce qu'elle ne respectait pas l'alinéa 30b) de la Loi. Cette disposition oblige quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce à produire au bureau du registraire une demande précisant notamment «la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites [*sic*] dans la demande».

[12] Le registraire a jugé mal fondé l'argument de Cheung Kong suivant lequel il n'y avait aucun élément de preuve qui appuyait la date à laquelle Living Realty prétendait dans sa demande avoir utilisé sa marque pour la première fois, en l'occurrence 1985. L'allégation non étayée de Cheung Kong que la marque qui avait initialement été enregistrée au nom de Longines avait été radiée était insuffisante en soi pour permettre à l'opposante de se décharger du fardeau qui lui incombait de faire planer suffisamment de doutes sur la demande de Living Realty pour obliger cette dernière à établir le bien-fondé de ses prétentions.

[13] En deuxième lieu, après avoir examiné chacun des facteurs précis énumérés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire a conclu qu'il n'y avait pas de risque probable de confusion entre les marques, principalement parce qu'il n'y avait pas de «resemblance entre les marques de commerce [. . .] dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'[elles] suggèrent». Le registraire a jugé que la perception d'une ressemblance dans les

Canadian consumer”, a hypothetical person who is not “familiar with the Chinese language”.

D. ISSUES AND ANALYSIS

1. Compliance with paragraph 30(b)

(a) the evidence

[14] Cheung Kong sought to make good the evidential deficiencies in its application by producing the expungement file, which proved that the trademark office had followed the proper procedure by giving the requisite notices to Longines, including notices to the law firm representing Longines, who are also acting for Living Realty in the present matter. Despite the provision of ample opportunities to respond, nothing was heard from Longines until it filed a notice of appeal after receiving notice that the mark had been expunged.

[15] Cheung Kong also relied on answers given by Mr. Chan in the course of cross-examination on his affidavit. In particular, counsel submitted that these indicated that little weight could be given to Mr. Chan’s assertion in his affidavit that the date of first use of Longines’ mark was 1985 and that it was in continuous use until its assignment to Living Realty in 1991. This was because Mr. Chan admitted that he had no first hand knowledge about Longines’ affairs prior to its acquisition by Living Realty, although, he said, having been a competitor, he was aware of Longines’ use of the Chinese characters mark.

[16] Moreover, the real estate advertisements submitted as exhibits to the affidavit which showed the Chinese characters mark did not include the names of Longines, Head River or Living Realty. Mr. Chan admitted that the advertisements had been supplied to him by his lawyer and that he had no personal knowledge of their provenance. He also attached to the affidavit the business card that he used in 1993 as

idées suggérées par une marque doit être évaluée du point de vue du «consommateur canadien moyen», une personne fictive qui [TRADUCTION] «ne connaît pas le chinois».

D. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

1. Conformité avec l’alinéa 30b)

a) la preuve

[14] Cheung Kong a tenté de compenser l’insuffisance des éléments de preuve contenus dans sa demande en produisant le dossier de radiation, qui prouve que le Bureau des marques de commerce a suivi la procédure appropriée en donnant les avis requis à Longines, notamment en avisant le cabinet d’avocats qui représentait Longines et qui occupe également pour Living Realty dans le présent dossier. Malgré les nombreuses occasions qui lui ont été offertes de répondre, Longines est restée muette jusqu’au moment où elle a déposé un avis d’appel après avoir été avisée que la marque avait été radiée.

[15] Cheung Kong invoque par ailleurs les réponses données par M. Chan au cours du contre-interrogatoire qu’il a subi au sujet de son affidavit. L’avocat fait notamment valoir qu’il ressort de ces réponses qu’on ne peut accorder beaucoup de poids à l’affirmation que M. Chan a faite dans son affidavit suivant laquelle la première utilisation de la marque de Longines remonte à 1985 et que cette marque a été utilisée sans interruption jusqu’à sa cession à Living Realty en 1991. Cette situation s’explique par le fait que M. Chan a reconnu qu’il ne savait personnellement rien des affaires de Longines avant son acquisition par Living Realty, bien que, comme il était un concurrent, il fût au courant de l’utilisation par Longines de la marque libellée en caractères chinois.

[16] Qui plus est, les annonces immobilières qui étaient annexées aux affidavits et sur lesquelles figurait le nom de la marque libellée en caractères chinois ne mentionnent pas les noms de Longines, de Head River ou de Living Realty. M. Chan a reconnu que les annonces lui avaient été communiquées par son avocat et qu’il ignorait personnellement tout de leur provenance. Il a également joint à son affidavit la

president of Living Realty; it contained the Chinese characters mark.

[17] Finally, Mr. Chan stated that in 1993 Living Realty had licensed Head River Developments, a company that was also controlled by Mr. Chan and his partner in Living Realty, to use the Chinese characters mark in connection with its business.

[18] Because of the substantial evidence on this issue adduced in the appeal that was not before the Registrar, the applicant need only satisfy me that, in light of that evidence, the decision of the Registrar was wrong: *Garbo Groups Inc. v. Harriet Brown & Co.*, [1999] F.C.J. No. 1763 (T.D.) (QL).

(b) the evidential burden

(i) the applicant's argument

[19] Counsel for Cheung Kong argued that the evidence that was not before the Registrar was sufficient to discharge the evidential burden needed to require Living Realty, as the trade-mark applicant, to prove on the balance of probabilities the date of first use of the Chinese characters mark claimed by Living Realty in its application. He relied on the following to support this position.

[20] First, the evidential burden on an opponent in this context is light; that is, it does not take much evidence to put into issue the use since the claimed date, and thus require the applicant to prove on the balance of probabilities compliance with paragraph 30(b).

[21] Second, counsel referred me to the Registrar's reasons for decision on this point which he understood to mean that an expungement is not a decision *in rem*

carte d'affaires qu'il utilisait en 1993 à titre de président de Living Realty: la marque libellée en caractères chinois y figure.

[17] Enfin, M. Chan affirme qu'en 1993, Living Realty avait octroyé à Head River Developments, une compagnie qui était également contrôlée par lui et par son associé de Living Realty, une licence d'utilisation de la marque libellée en caractères chinois en liaison avec ses activités commerciales.

[18] En raison des éléments de preuve substantiels qui ont été présentés au sujet de cette question lors de l'appel et qui n'avaient pas été portés à la connaissance du registraire, il suffit pour la demanderesse de me convaincre, à la lumière de ces éléments de preuve, que la décision du registraire est erronée: *Garbo Groups Inc. c. Harriet Brown & Co.*, [1999] F.C.J. n° 1763 (1^{re} inst.) (QL).

b) la charge de présentation de la preuve

i) thèse de la demanderesse

[19] L'avocat de Cheung Kong soutient que les éléments de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance du registraire lui permettent de s'acquitter de la charge de présentation de la preuve nécessaire pour obliger Living Realty, en tant que demandeur de l'enregistrement de la marque de commerce, d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la date de première utilisation de la marque libellée en caractères chinois revendiquée par Living Realty dans sa demande. Il table sur les éléments qui suivent pour étayer sa thèse.

[20] L'avocat soutient tout d'abord que, dans le présent contexte, le fardeau de présentation de la preuve qui incombe à l'opposante est léger. En d'autres termes, il suffit de peu d'éléments de preuve pour mettre en litige la question de l'utilisation de la marque depuis la date revendiquée et pour obliger ainsi le requérant à démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il s'est conformé à l'alinéa 30b).

[21] Deuxièmement, l'avocat me renvoie aux passages des motifs de sa décision dans lequel le registraire aborde cette question pour en conclure que la radiation

as to the non-use of a mark, in the sense that, while it may be evidence of non-use, it does not prevent a party from subsequently adducing fresh evidence as proof that the mark was in fact in use.

[22] For this reason, in the absence of evidence from the opponent about the expungement, the Registrar was not himself prepared to consult the Registry and to infer from the entry recording the expungement that the mark had not been used since the claimed date of first use. However, now that Cheung Kong had supplied evidence from the expungement file, it could be inferred from Mr. Herzig's reasons that he would have allowed the opposition and not registered the Chinese characters mark.

[23] Third, counsel relied on the case cited in this context by the Registrar, *Imperial Tobacco Ltd. v. Philip Morris Products Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 410 (T.M. Opp. Bd.), where it was held that the expungement of an identical mark, and the evidence filed in connection with it, was sufficient to enable the opponent to discharge the evidential burden.

[24] Fourth, to the extent that Mr. Chan's affidavit gave any support at all to the claimed use, it should be given very limited weight because he had no personal knowledge of Longines' activities prior to its purchase by Living Realty, including its use of the Chinese characters mark in the relevant period. Living Realty had not adduced evidence from anyone connected with Longines at that time.

(ii) the respondent's argument

[25] In response, counsel for Living Realty had two points. First, she submitted, the Registrar had not meant that, if Cheung Kong had produced the expungement file at the Opposition hearing, that would necessarily have sufficed to discharge its evidential

d'une marque n'est pas une décision qui statue au fond sur la question de la non-utilisation d'une marque en ce sens que, bien qu'elle puisse constituer une preuve de non-utilisation, la radiation n'empêche pas une partie de présenter ultérieurement de nouveaux éléments de preuve pour démontrer que la marque a effectivement été utilisée.

[22] Pour cette raison, faute de preuve présentée par l'opposante au sujet de la radiation, le registraire n'était pas lui-même disposé à consulter le registre et à inférer de l'inscription faisant état de la radiation que la marque n'avait pas été employée depuis sa présumée date de première utilisation. Toutefois, comme Cheung Kong a depuis produit des éléments de preuve tirés du registre des radiations, on peut inférer de ses motifs que M. Herzig aurait accueilli l'opposition et qu'il n'aurait pas enregistré la marque libellée en caractères chinois.

[23] Troisièmement, l'avocat cite la décision invoquée par le registraire dans ce contexte, la décision *Imperial Tobacco Ltd. c. Philip Morris Products Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.) dans laquelle il a été jugé que la radiation d'une marque identique, et les éléments de preuve produits à cet égard, suffisaient pour permettre à l'opposant de s'acquitter de la charge de la preuve.

[24] Quatrièmement, si tant est qu'il appuie l'utilisation revendiquée, l'affidavit de M. Chan devrait se voir accorder une valeur très limitée, parce que M. Chan n'avait aucune connaissance personnelle des activités de Longines avant son acquisition par Living Realty, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la marque libellée en caractères chinois au cours de la période en cause. Living Realty n'avait présenté aucun élément de preuve provenant d'une personne ayant eu des rapports avec Longines à l'époque.

ii) thèse de la défenderesse

[25] En réponse, l'avocate de Living Realty soulève deux points. Elle signale dans un premier temps que le registraire n'a jamais laissé entendre qu'il aurait suffi pour Cheung Kong de produire le dossier de radiation à l'audience d'opposition pour s'acquitter du

burden. Her interpretation of the relevant passage in the reasons was that, in the absence of any proof by Cheung Kong of non-use of Living Realty's mark since 1981, the Registrar was unwilling to create a new exception to the general principle that an opponent had to prove all aspects of its case. This was because expungement was not in itself determinative of non-use of the mark since the claimed date of first use.

I am not convinced that there is sufficient reason to create a new exception to the general principle that an opponent must prove all aspects of its case. Had the opponent done so in this proceeding it would have met its evidential burden and, in the absence of evidence from the applicant, would have succeeded on the subsection 30(b) ground of opposition.

[26] Accordingly, in order for Cheung Kong to discharge the evidential burden it is necessary to consider whether the history of the expungement file in this case was sufficiently probative of the non-use of the Chinese characters mark in 1985. She contended that it was not because, unlike the situation in *Imperial Tobacco*, no evidence of non-use was submitted. Therefore, the mere fact of the expungement of the mark did not displace the affidavit of use filed with the application for the Longines' mark which gave 1985 as the date from which the mark had been first used.

[27] The expungement proceeding in the present case occurred around the time that Living Realty was acquiring Longines; Living Realty received no notice because the mark had not yet been assigned. Further, since the mark was expunged six years after the claimed date of first use, and an expungement proceeding is directed at the present use of the mark, the fact of the expungement had no probative value on the date of first use.

fardeau de présentation de la preuve. Voici comme elle interprète le passage pertinent des motifs: faute de preuve de la part de Cheung Kong au sujet de la non-utilisation de la marque de Living Realty depuis 1981, le registraire n'était pas disposé à créer une nouvelle exception au principe général suivant lequel l'opposant doit faire la preuve de tous les aspects de sa cause. Cette situation tient au fait que la radiation ne tranche pas au fond la question de la non-utilisation de la marque depuis la date de première utilisation revendiquée.

[TRADUCTION] Je ne suis pas convaincu qu'il existe des raisons suffisantes justifiant la création d'une nouvelle exception au principe général suivant lequel un opposant est tenu de faire la preuve de tous les aspects de sa cause. Si l'opposant avait fait la preuve de tous les aspects de sa cause dans le cadre de la présente procédure, il se serait alors acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait et, faute de preuve de la part du requérant, il aurait obtenu gain de cause en ce qui concerne le moyen d'opposition qu'il tire de l'alinéa 30b).

[26] Par conséquent, pour décider si Cheung Kong s'est acquittée du fardeau de présentation qui lui était imposé, il est nécessaire de se demander si les inscriptions portées au dossier de radiation suffisaient, en l'espèce, pour démontrer que la marque libellée en caractères chinois n'était pas utilisée en 1985. L'avocate soutient que Cheung Kong ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve, étant donné que, contrairement à la situation en cause dans l'affaire *Imperial Tobacco*, aucun élément de preuve n'a été soumis en l'espèce au sujet de la non-utilisation. En conséquence, le simple fait de la radiation de la marque n'a pas pour effet de réfuter les allégations contenues dans l'affidavit qui accompagnait la demande d'enregistrement de la marque de Longines suivant lesquelles la première utilisation de la marque remonte à 1985.

[27] En l'espèce, la procédure de radiation a eu lieu à peu près en même temps que l'acquisition de Longines par Living Realty. Living Realty n'a pas été avisée, parce que la marque n'avait pas encore été cédée. Qui plus est, comme la marque a été radiée plus de six ans après la présumée date de première utilisation et que la procédure de radiation vise l'utilisation actuelle de la marque, le fait de la radiation n'a aucune valeur probante en ce qui concerne la date de première utilisation.

[28] Counsel relied on *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (F.C.T.D.) as authority for the proposition that the evidential burden on an opponent is by no means negligible, and she emphasised in particular the following statement by McNair J. (at page 298):

The evidential burden is the burden of adducing sufficient evidence to persuade the trier of fact that the alleged facts are true

[29] However, I should observe that McNair J. also noted with approval the principle that an evidential burden is easier to discharge when the party with the legal burden (here, Living Realty as the applicant for the mark) has more opportunities for knowledge than the party with the evidential burden (here, Cheung Kong, the opponent).

[30] Nonetheless, counsel referred me to the following passage from *Moosehead Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 342 (T.M. Opp. Bd.), at page 347 which, she submitted, indicate that an opponent is expected to make inquiries of its own into an applicant's use of a mark from the date of first claimed use, which Cheung Kong did not:

. . . the initial burden upon the opponent is to pursue all reasonably available channels of investigation in an attempt to ascertain whether the applicant has complied with the provisions of [s. 30(b)] of the *Trade-Marks Act*, bearing in mind however the difficulty which an opponent would encounter in attempting to establish a negative.

(iii) analysis

[31] In my view, when Mr. Herzig stated that the opponent must prove its case with respect to an allegation that the applicant had not used its mark since the first date that it claimed because the mark had been expunged, he simply meant that he would not himself check the register to verify the allegation. The opponent would have to prove the expungement. He concluded that if Cheung Kong had provided this proof, it would thereby have discharged its evidential

[28] L'avocate invoque le jugement *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) à l'appui de la proposition que le fardeau de preuve imposé à l'opposant est loin d'être négligeable. Elle insiste particulièrement sur le passage suivant des motifs du juge McNair (à la page 298):

Ce fardeau de la preuve suppose que l'intimé doit produire des éléments de preuve suffisants pour convaincre le juge des faits que les faits allégués sont véridiques [. . .]

[29] Je tiens toutefois à signaler que le juge McNair a également cité et approuvé le principe suivant lequel il est plus facile de s'acquitter du fardeau de la preuve lorsque la partie sur qui repose le fardeau ultime de la preuve (en l'occurrence, Living Realty en tant que demandeur de la marque) peut plus facilement se renseigner que celle à qui incombe la charge de présentation de la preuve (en l'espèce, Cheung Kong, l'opposante).

[30] Quoi qu'il en soit, l'avocate m'a cité le passage suivant tiré de la décision *Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 342 (C.O.M.C.), à la page 347 suivant laquelle, selon elle, on s'attend à ce que l'opposant se renseigne lui-même au sujet de l'emploi que le requérant a fait de la marque depuis la date de sa présumée première utilisation, ce que Cheung Kong n'a pas fait en l'espèce:

[TRADUCTION] [. . .] la charge initiale qui incombe à l'opposant consiste à prendre tous les moyens raisonnables qui s'offrent à lui pour savoir si le requérant s'est conformé aux dispositions de [l'art. 30b)] de la *Loi sur les marques de commerce*, en tenant évidemment compte des difficultés qu'éprouvera l'opposant pour essayer d'établir que le requérant ne s'y est pas conformé.

iii) analyse

[31] À mon avis, lorsque M. Herzig a affirmé que l'opposante devait établir le bien-fondé de sa cause en ce qui concerne l'allégation que la requérante n'a pas employé sa marque depuis la date de première utilisation revendiquée parce que la marque libellée en question a été radiée, il voulait simplement dire qu'il ne consulterait pas lui-même le registre pour vérifier le bien-fondé de cette allégation. L'opposante doit faire la preuve de la radiation. Il a conclu que, si

burden and, in the absence of evidence from the applicant, it would have established that the application did not comply with paragraph 30(b).

[32] I have some difficulty in seeing how it can be inferred from the expungement of Longines' mark in 1993 that it did not commence using it in 1985. However, it may well support the inference that, at the time of the expungement proceeding, the mark was not being used and the period of non-use was not trivial.

[33] In my opinion the requirement in paragraph 30(b) should be read as referring not only to the point in time when use of the mark started, but the date from which it started and has continued without significant interruption. On this basis I agree that the expungement file discharges the opponent's evidential burden.

[34] Counsel for Living Realty submitted that it would be unfair to the applicant to interpret the opponent's allegation as based on the continuity rather than on the start of the use of the mark. This was because Cheung Kong had stated in its notice of application when appealing from the Registrar's decision that "the respondent cannot rely on the date of first use claimed" in its trade-mark application by virtue of the expungement of the identical mark which had the same date of first use.

[35] However, in the statement of the grounds of opposition that the opponent submitted prior to the hearing before Mr. Herzig, it is clear that Cheung Kong was relying on the expungement to show that Living Realty or its predecessors has not used the mark since 1985. This is consistent with paragraph 30(b), which requires an applicant to state "the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark". Indeed, in *Labatt Brewing Co. v. Benson & Hedges (Canada)*

Cheung Kong avait fourni cette preuve, elle se serait en conséquence acquittée du fardeau de présentation de la preuve et, en l'absence de preuve de la part de la requérante, elle aurait démontré que la demande n'était pas conforme à l'alinéa 30b).

[32] J'ai du mal à comprendre comment on peut déduire de la radiation de la marque de Longines en 1993 que celle-ci n'a pas commencé à l'utiliser en 1985. La radiation pourrait toutefois fort bien appuyer l'inférence qu'au moment de la procédure de radiation, la marque n'était plus utilisée et que la période de non-utilisation n'était pas négligeable.

[33] À mon avis, l'obligation contenue à l'alinéa 30b) devrait être interprétée comme visant non seulement le moment précis dans le temps où l'utilisation de la marque a commencé, mais également la date à partir de laquelle son utilisation a commencé et s'est poursuivie sans interruption marquée. Pour cette raison, je suis d'accord pour dire que le dossier de radiation permet à l'opposante de s'acquitter de son fardeau de présentation de la preuve.

[34] L'avocate de Living Realty affirme qu'il serait injuste pour la requérante d'interpréter l'allégation de l'opposante comme étant fondée sur la continuité plutôt que sur le début de l'utilisation de la marque. Elle fonde son argument sur le fait que Cheung Kong avait déclaré, dans son avis de demande, lorsqu'elle a interjeté appel de la décision du registraire que [TRADUCTION] «la défenderesse ne peut invoquer la date de première utilisation revendiquée» dans sa demande d'enregistrement de marque de commerce en se fondant sur la radiation d'une marque identique dont la première utilisation remonte à la même date.

[35] Il ressort toutefois de l'exposé des moyens d'opposition que l'opposante a soumis avant l'audience présidée par M. Herzig que Cheung Kong se fondait effectivement sur la radiation pour démontrer que Living Realty ou ses prédécesseurs n'utilisent plus la marque depuis 1985. Cette conclusion s'accorde avec l'alinéa 30b), qui oblige le requérant à préciser «la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce». D'ailleurs,

Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (F.C.T.D.), at page 262, Simpson J. interpreted the paragraph as requiring “continuous use in the normal course of trade” from the date of first use claimed in the application.

[36] Further, it is clear from the memorandum filed on behalf of Living Realty for the purpose of this appeal that counsel who drafted it understood Cheung Kong’s objection to be based on an allegation of “a period of non-use” (paragraph 36). In addition, it is also stated at paragraph 34 of the memorandum that Living Realty had filed evidence of its predecessor’s use of the mark “since at least as early as 1985”.

[37] Particularly in view of the minimal evidence supporting the claimed date of first use, the fact that Longines, the registered owner of the mark immediately prior to its expungement, neither responded to the notices sent out by the Trade-mark office, nor pursued its right of appeal against the expungement of the mark, does not deprive the expungement of the probative value sufficient to require Living Realty to prove its claim. Nor is it relevant that notice of the pending expungement was not received by Living Realty, since the assignment to it of Longines’ mark had not yet been effected.

[38] While Cheung Kong might well have conducted investigations of its own into the prior use of the mark by Longines, it can hardly be doubted that Living Realty, Longines’ purchaser, was better placed to do this. Despite the categorical tone of the statement in *Moosehead Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, *supra*, the failure of an opponent to investigate an applicant’s claimed date of first use is only one of the factors to be considered in determining whether, on the basis of the evidence as a whole, the opponent has discharged its evidential burden.

dans le jugement *Brasserie Labatt Ltée c. Benson & Hedges (Canada) Ltée* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, (C.F. 1^{re} inst.), à la page 262, le juge Simpson a interprété cet alinéa comme exigeant un «emploi ininterrompu dans la pratique normale du commerce» à compter de la date de premier emploi revendiquée dans la demande.

[36] Il ressort en outre du mémoire déposé pour le compte de Living Realty dans le cadre du présent appel que l’avocat qui l’a rédigé croyait comprendre que l’objection de Cheung Kong était fondée sur une allégation de [TRADUCTION] «période de non-emploi» (paragraphe 36). De plus, il est indiqué, au paragraphe 34 du même mémoire, que Living Realty avait présenté des éléments de preuve au sujet d’un emploi de la marque par son prédécesseur [TRADUCTION] «qui remonte au moins à 1985»

[37] Compte tenu surtout du nombre peu élevé d’éléments de preuve qui ont été présentés pour appuyer la date de première utilisation revendiquée, le fait que Longines, qui était le propriétaire enregistré de la marque immédiatement avant sa radiation, n’ait pas répondu aux avis envoyés par le Bureau des marques de commerce et qu’elle n’ait pas exercé son droit d’appeler de la décision de radier la marque ne prive pas la radiation de la force probante suffisante pour obliger Living Realty à établir le bien-fondé de ses prétentions. Il est également sans intérêt que Living Realty n’ait pas reçu d’avis de radiation, étant donné que la marque ne lui avait pas encore été cédée à ce moment-là.

[38] Il est vrai que Cheung Kong aurait bien pu se renseigner elle-même au sujet de l’utilisation antérieure de la marque par Longines, mais on ne peut guère douter que Living Realty, acquéreur de Longines, était mieux placée pour le faire. Malgré le ton catégorique de l’énoncé précité tiré du jugement *Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, précité, le défaut de l’opposant de se renseigner lui-même au sujet de la date de premier emploi revendiquée par le requérant n’est qu’un des facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour décider, vu l’ensemble de la preuve, si l’opposant s’est acquitté de son fardeau de présentation de la preuve.

[39] Hence, in proving the expungement of the mark in 1993 for non-use, a proceeding instituted at the request of the opponent in 1991, Cheung Kong has discharged its evidential burden and has put Living Realty to the proof that it or Longines used the mark from 1985 (that is, used it continuously from that date), especially since this is something that the applicant is better placed than the opponent to know.

(c) legal burden

[40] Counsel for Living Realty submitted in the alternative that, if I found, as I have, that Cheung Kong had succeeded in discharging its evidential burden, the affidavit of Mr. Chan was sufficient to establish on the balance of probabilities that Living Realty had used the mark, Chinese characters & design, since 1985.

[41] She relied in particular on Mr. Chan's assertion to this effect, and on Living Realty's licensing of the mark to Head River Developments. In addition, Mr. Chan could be expected to have known of Longines' use of the mark since it was a competitor of Living Realty.

[42] Despite these submissions, I have concluded that Living Realty has not discharged the legal burden of proving that it had complied with paragraph 30(b). First, as I have already indicated, Mr. Chan had no personal knowledge of Longines' use of the mark from 1985 until its acquisition by Living Realty in 1991. Accordingly, I can give little weight to the assertion of use in Mr. Chan's affidavit.

[43] Second, the evidence adduced by Living Realty falls far short of what is required to discharge its legal burden of proof. In particular, while the business card used by Mr. Chan as president of Living Realty showed the Chinese characters mark, he conceded that he used this card only during one year, 1993. Further, the real estate advertisements were of no probative

[39] Ainsi, en démontrant que la marque avait été radiée en 1993 pour cause de non-emploi à la suite de la procédure de radiation qui avait été entamée en 1991 à la demande de l'opposante, Cheung Kong s'est acquittée du fardeau de présentation de la preuve, ce qui oblige Living Realty à démontrer que la marque est employée depuis 1985 par elle ou par Longines (c'est-à-dire qu'elle l'a employée sans interruption depuis cette date) d'autant plus que la requérante est mieux placée que l'opposante pour le savoir.

c) la charge ultime de la preuve

[40] L'avocate de Living Realty fait valoir à titre subsidiaire que si je conclus, comme je l'ai fait, que Cheung Kong a réussi à s'acquitter du fardeau de présentation de la preuve, l'affidavit de M. Chan suffit pour établir selon la prépondérance des probabilités que Living Realty emploie depuis 1985 la marque libellée en caractères chinois et le dessin y afférent.

[41] Elle se fonde en particulier sur l'assertion que M. Chan a formulée en ce sens et sur l'octroi d'une licence d'utilisation de la marque à Head River Developments par Living Realty. En outre, il serait logique que M. Chan ait été au courant de l'emploi de la marque par Longines, étant donné que cette dernière était une concurrente de Living Realty.

[42] Malgré ces observations, j'en arrive à la conclusion que Living Realty ne s'est pas acquittée de la charge ultime qui lui incombait de prouver qu'elle s'est conformée à l'alinéa 30b). Tout d'abord, ainsi que je l'ai indiqué, M. Chan n'était personnellement au courant de rien en ce qui concerne l'emploi que Longines avait pu faire de la marque libellée entre 1985 et son acquisition par Living Realty en 1991. En conséquence, je ne peux accorder que peu de poids aux assertions que M. Chan a faites dans son affidavit au sujet de l'utilisation de la marque.

[43] Deuxièmement, la preuve administrée par Living Realty est loin de répondre aux exigences prescrites pour ce qui est de s'acquitter du fardeau ultime de la preuve. En particulier, malgré le fait que la marque libellée en caractères chinois figurait sur la carte d'affaires qu'il utilisait en sa qualité de président de Living Realty, M. Chan a concédé qu'il n'avait

value at all because they were undated and did not contain the names of Longines, Living Realty or Head River.

[44] Third, Mr. Chan's reliance on the use of the mark by Head River, under an informal licensing agreement, is insufficient to count as use by Living Realty pursuant to subsection 50(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69]. There was no evidence that Living Realty had complied with this subsection by exercising the required "direct or indirect control of the character or quality of the wares or services" supplied or provided by the informal licensee.

[45] The fact that Mr. Chan and his partner controlled Head River is not enough to demonstrate an actual control of the quality of its services, in association with which it used the mark, rather than a mere potential to control: *MCI Communications Corp. v. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (T.M. Opp. Bd.), at page 254; *Dynatech Automation Systems Inc. v. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101 (T.M. Opp. Bd.), at page 106. Nor was there evidence of the nature of the licensee's wares or services with which the mark had been associated.

[46] In my opinion, when coupled with the expungement of the mark for non-use and the *de minimis* evidence contained in the affidavit of use filed on behalf of Longines with its application that Longines was using the mark in 1985, Living Realty has not demonstrated on the balance of probability that it has used the mark since 1985. Given the frailty of Mr. Chan's affidavit, especially in light of the cross-examination, his assertion of use since 1985 is not sufficient to discharge the legal burden of proof.

utilisé cette carte que pendant une seule année, en 1993. De plus, les annonces immobilières n'ont aucune valeur probante, parce qu'elles ne portent aucune date et qu'elles ne contiennent pas le nom de Longines, de Living Realty ou de Head River.

[44] Troisièmement, le fait que M. Chan invoque l'utilisation de la marque par Head River en vertu d'un contrat de licence consensuel est insuffisant pour être considéré comme une preuve d'utilisation par Living Realty au sens du paragraphe 50(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69]. Rien ne permet de conclure que Living Realty s'est conformée à ce paragraphe en exerçant le contrôle direct ou indirect exigé sur la nature ou la qualité des marchandises ou des services fournis par le titulaire de la licence consensuelle.

[45] Le fait que M. Chan et son associé contrôlent Head River ne suffit pas pour démontrer un contrôle effectif de la qualité des services en liaison avec lesquelles la marque était employée, plutôt qu'une simple possibilité de contrôle (*MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.), à la page 254; *Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 101, (C.O.M.C.), à la page 106. Il n'y a également aucun élément de preuve concernant la nature des marchandises ou des services du titulaire de la licence auxquels la marque était associée.

[46] À mon avis, lorsqu'on tient compte à la fois de la radiation de la marque pour non-utilisation et du peu d'éléments de preuve contenus dans l'affidavit qui a été déposé au nom de Longines et qui était joint à sa demande au sujet de l'utilisation par Longines de la marque libellée en 1985, force est de constater que Living Realty n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'elle emploie la marque depuis 1985. Compte tenu de la faiblesse de l'affidavit de M. Chan, surtout à la lumière de son contre-interrogatoire, son affirmation que la marque est employée depuis 1985 n'est pas suffisante pour permettre à la requérante de s'acquitter de la charge ultime de la preuve.

2. Confusion: determining the average consumer

[47] The parties agreed that the key finding by the Registrar in rejecting Cheung Kong's opposition on the ground that Living Realty had failed to satisfy paragraph 12(1)(d) was that there was no resemblance in the idea conveyed by the two marks, and that it had therefore not established that its mark was "not confusing with a registered trade-mark", namely the opponent's Cheung Kong trade-mark.

[48] The particular issue in dispute is whether, on the facts of this case, the Registrar erred in considering the possibility of confusion from the perspective of the average Canadian, who does not understand Chinese characters, and therefore would not know that the first two characters in Living Realty's mark transliterated into "Cheung Kong", and meant "long river", and hence would not confuse it with the opponent's registered trade-mark.

(a) the standard of review

[49] It is a question of statutory interpretation whether the statutory direction that, in addition to the factors specifically set out in subsection 6(5), the Registrar "shall have regard to all the surrounding circumstances" can ever require the Registrar to consider the potential for confusion from the perspective of an "average consumer" of a ware or service who is familiar with a language in addition to one or both of the official languages of Canada.

[50] Whether this consideration is ever relevant is a general question of law, in the sense that it is likely to arise in other cases. It is a question of statutory interpretation on which judges' experience is at least as valuable as that of the Registrar and those to whom decision-making powers are delegated under subsection 63(3). See *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748, at pages 766-768. Further, in order to avoid the possibility that the answer to the question of whether the

2. Confusion: la question du consommateur moyen

[47] Les parties s'entendent pour dire que la conclusion cruciale qui a amené le registraire à repousser l'opposition de Cheung Kong au motif que Living Realty ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 12(1)d) était qu'il n'y avait pas de ressemblance dans les idées évoquées par les deux marques et que Living Realty n'avait par conséquent pas établi que sa marque ne créait pas «de la confusion avec une marque de commerce déposée», en l'occurrence la marque Cheung Kong de l'opposante.

[48] La question précise en litige est celle de savoir si, vu l'ensemble des faits de la présente affaire, le registraire a commis une erreur en examinant la possibilité de confusion en se plaçant du point de vue du Canadien moyen qui ne comprend pas les caractères chinois et qui ne pourrait donc pas savoir que la translittération des deux premiers caractères de la marque de Living Realty correspond à «Cheung Kong», ce qui veut dire «long fleuve», ce qui exclut tout risque de confusion avec la marque de commerce déposée de l'opposante.

a) la norme de contrôle

[49] La question de savoir si l'obligation que la Loi fait au registraire, au paragraphe 6(5), de tenir compte «de toutes les circonstances de l'espèce» en plus des facteurs expressément énumérés au paragraphe 6(5), pourrait obliger le registraire à examiner les risques de confusion du point de vue du «consommateur moyen» de la marchandise ou du service en cause qui connaît bien une langue déterminée en plus de connaître une des deux langues officielles du Canada est une question d'interprétation de la loi.

[50] La question de savoir si cette considération peut être pertinente constitue une question générale de droit, en ce sens qu'elle est susceptible de se poser dans d'autres causes. C'est une question d'interprétation de la loi au sujet de laquelle l'expérience du juge est au moins aussi précieuse que celle du registraire et que celle des personnes à qui des pouvoirs décisionnels sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) (*Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748, aux pages 766 à

“average consumer” could ever be a person who understands a foreign language or characters might depend on the identity of the decision-maker, it would be inappropriate to apply a standard of review other than correctness.

[51] On the other hand, the existence of a broad right of appeal under section 56, the individualized nature of the decisions involved, and the fact that many of the legal issues involved are similar to those that may arise in the tort of passing-off, support the adoption of a less deferential standard of review on this question.

[52] However, even if it is a potentially relevant circumstance under subsection 6(5) that a substantial number of the consumers of a ware or service might be confused by a mark because they were familiar with the foreign language or characters in which the mark appeared, it would still be for the Registrar to decide whether it was relevant in any given case. The determination of whether it is appropriate on the facts of a given case to attribute to the average consumer a knowledge of a foreign language or characters involves the application of a legal standard to specific facts, and thus normally favours a more deferential standard of review: *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, *supra*, at page 771.

(b) the jurisprudence

[53] Counsel for Cheung Kong was able to refer me to no decision holding that, in determining the question of confusion reasonably likely to be caused by a mark comprising foreign words or characters, the Registrar must consider the question from the perspective of an average consumer who understands the language in which the mark is expressed.

768). De plus, pour éviter la possibilité que la réponse à la question de savoir si le «consommateur moyen» pourrait être une personne qui comprend une langue ou des caractères étrangers dépende de l'identité de l'auteur de la décision, on aurait tort d'appliquer une autre norme de contrôle judiciaire que celle de la décision correcte.

[51] En revanche, l'existence du vaste droit d'appel qui est prévu à l'article 56, le caractère individuel des décisions en cause et le fait que bon nombre des questions de droit en cause ressemblent à celles que soulève le délit de commercialisation trompeuse constituent tous des facteurs qui appuient l'adoption d'une norme de contrôle qui appelle un degré moins élevé de retenue sur la question.

[52] Cependant, même si le fait qu'une marque déterminée risque de créer de la confusion chez un nombre important de consommateurs d'une marchandise ou d'un service déterminé parce qu'ils connaissent la langue ou les caractères étrangers dans lesquels la marque est formulée et que ce facteur pourrait constituer une des circonstances dont on peut tenir compte en vertu du paragraphe 6(5), c'est encore au registraire qu'il appartient de décider si ce facteur est pertinent ou non dans une situation donnée. La question de savoir s'il y a lieu, vu l'ensemble des faits de l'espèce, d'attribuer au consommateur moyen la connaissance d'une langue ou de caractères étrangers suppose l'application d'une norme juridique à des faits déterminés, ce qui favorise normalement l'application d'une norme de contrôle qui appelle un plus grand degré de retenue (arrêt *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, précité, à la page 771).

b) la jurisprudence

[53] L'avocat de Cheung Kong n'a pas pu me citer de décision dans laquelle il aurait été jugé que, pour trancher la question des risques de confusion créés par une marque composée de mots ou de caractères étrangers, le registraire doit examiner la question en se plaçant du point de vue du consommateur moyen qui comprend la langue dans laquelle la marque est libellée.

[54] Indeed, what authorities there are would seem to point in the opposite direction. Thus, in *Krazy Glue, Inc. v. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (F.C.T.D.), it was held that the proposed mark, “Kola Loka”, which in Spanish means “crazy glue”, was not likely to be confused with the opponent’s mark, “Krazy Glue”. In the course of her reasons for judgment McGillis J. said (at page 171):

However, I have found as a fact that only a minimal proportion of the Canadian population speaks Spanish as a mother tongue or understands Spanish sufficiently to be capable of making the translation. I therefore conclude, on the basis of the facts established by the evidence, that the average consumer, having a vague or imperfect recollection of the registered trade mark KRAZY GLUE, would find no degree of resemblance whatsoever in the ideas suggested by KOLA LOKA and KRAZY GLUE. Furthermore, I would have reached the same conclusion even if the evidence tendered on appeal had established the existence of Spanish communities in Toronto and Quebec City. The mere fact that ethnic enclaves exist in two urban centres in the country would not be sufficient to displace the well-established average consumer test. Rather, such a fact, if established on the evidence, would constitute only an additional element to be considered in addressing the central question of the likelihood of confusion.

[55] On closer examination of this passage, however, I do not think that McGillis J. is categorically ruling out the possibility that, on the appropriate evidence, the existence of a substantial number of Spanish speakers among the consumers of the wares could not displace the linguistic knowledge that can be attributed to the population as a whole. She had adopted the finding of the Registrar that less than 1% of the population understands Spanish, and there was no indication that the applicant’s product was not marketed on a national scale. Thus, the facts of the case did not justify departing from the normal rule about the linguistic knowledge of the “average consumer”.

[56] I note here that, although there was no direct evidence before the Registrar or the Court about the numbers of clients and potential clients of Living Realty who understand that the first two of the characters of its mark transliterate into “Cheung Kong”, the

[54] D’ailleurs, les précédents qui existent sur la question semblent aller dans le sens contraire. Ainsi, dans l’affaire *Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (C.F. 1^{re} inst.), la Cour a jugé que la marque proposée, “Kola Loka”, qui signifie «crazy glue» en espagnol ne risquait pas d’être confondue avec la marque de l’opposante “Krazy Glue”. Le juge McGillis a notamment fait observer ce qui suit (à la page 171):

Toutefois, j’ai conclu qu’il est de fait que seulement une proportion minimale de la population canadienne parle l’espagnol comme langue maternelle ou comprend l’espagnol suffisamment pour pouvoir faire la traduction. Je conclus donc des faits établis par la preuve que le consommateur moyen, ayant un souvenir vague ou imparfait de la marque de commerce déposée KRAZY GLUE, ne trouverait aucun degré de ressemblance dans les idées suggérées par KOLA LOKA et KRAZY GLUE. De plus, j’aurais tiré la même conclusion même si la preuve produite en appel avait établi l’existence des communautés espagnoles à Toronto et à Québec. Le simple fait que des enclaves ethniques existent dans deux centres urbains du pays ne suffirait pas à supplanter le critère bien établi du consommateur moyen. Au lieu de cela, un tel fait, s’il est établi selon la preuve, constituerait un élément additionnel à examiner dans l’examen de la principale question de la probabilité de confusion.

[55] Après un examen plus attentif de ce passage, je ne crois pas que le juge McGillis ait catégoriquement exclu la possibilité que, sur présentation d’éléments de preuve appropriés, l’existence d’un nombre important d’hispanophones parmi les consommateurs des marchandises en question n’aurait pas pour effet d’écarter les connaissances linguistiques qui peuvent être imputées à l’ensemble de la population. Elle a fait sienne la conclusion du registraire que moins d’un pour cent de la population canadienne comprend l’espagnol, et rien ne permet de penser que le produit de la demanderesse n’était pas vendu à l’échelle du pays. Ainsi, les faits de l’affaire ne l’autorisaient pas à s’écarter de la règle habituelle sur les connaissances linguistiques du «consommateur moyen».

[56] Je tiens à souligner qu’en l’espèce, malgré l’absence de preuve directe présentée au registraire ou à la Cour au sujet du nombre de clients ou de clients éventuels de Living Realty qui comprennent que la translittération des deux premiers caractères de sa

facts of this case are materially different from those of the *Krazy Glue* case, *supra*.

[57] Indeed, the facts suggest that a substantial number of consumers of Living Realty's services understand the meaning of the Chinese characters that comprise its proposed mark. First, Living Realty's business has been centred on the sale of real estate in Toronto, although it has also included properties in the surrounding area. I am prepared to take judicial notice of the existence of a significant Chinese community in Greater Toronto. Second, Mr. Chan stated that Living Realty "targeted" the Chinese community, although not to the exclusion of non-Chinese clients.

[58] In the light of these facts, it would be hard to maintain that a substantial number of actual consumers were not reasonably likely to confuse Living Realty's mark with Cheung Kong's as a result of the identical and distinctive nature of the idea conveyed by the marks, particularly given the similarities of the services offered by the parties.

[59] In two cases subsequent to *Krazy Glue, supra*, that involved foreign characters and words that were similar in meaning to the English word used in a registered mark, the likelihood of confusion was determined without regard to the perspective of the person who was familiar with the foreign language and characters concerned.

[60] Thus, in *Robert Bosch GmbH v. Grupo Bler de Mexico, S.A. de C.V.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 397 (T.M. Opp. Bd.), at page 403 the hearing officer found that, despite the similarity of the goods with which the marks were associated, namely, radios and other electronic devices, there was no likelihood of confusion between them because there was no resemblance between the applicant's mark, "Blue Point", and the opponent's registered mark, "Blaupunkt", which is the German word for "blue point", in their appearance or sound, or the ideas that they conveyed.

marque se rend par «Cheung Kong», les faits de l'espèce sont fondamentalement différents de ceux de l'affaire *Krazy Glue*, précitée.

[57] D'ailleurs, les faits permettent de penser qu'un nombre important des consommateurs des services offerts par Living Realty comprennent le sens des caractères chinois qui composent la marque proposée. En premier lieu, les activités commerciales de Living Realty sont centrées sur la vente immobilière à Toronto, bien qu'elle vende aussi des propriétés dans les régions avoisinantes. Je suis disposé à prendre connaissance d'office de l'existence d'une importante communauté chinoise à Toronto. En second lieu, M. Chan a affirmé que Living Realty avait «ciblé» la communauté chinoise, sans toutefois exclure les autres clientèles.

[58] À la lumière de ces faits, il serait difficile de prétendre qu'un nombre important de clients effectifs ne risquent pas de confondre la marque de Living Realty avec celle de Cheung Kong en raison de l'identité et du caractère distinctif des idées évoquées par les marques, compte tenu surtout des similitudes que présentent les services offerts par les parties.

[59] Dans deux décisions rendues après le jugement *Krazy Glue*, précité, qui portaient sur des caractères et des mots étrangers dont le sens était semblable à celui du mot anglais employé dans une marque déposée, le risque de confusion n'a pas été estimé en fonction du point de vue de la personne qui connaît bien la langue et les caractères étrangers en cause.

[60] Ainsi, dans la décision *Robert Bosch GmbH c. Grupo Bler de Mexico, S.A. de C.V.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 397, (C.O.M.C.), à la page 403 le président de l'audience a conclu que, malgré la similitude qui existait entre les marchandises auxquelles les marques étaient associées, en l'occurrence des radios et d'autres appareils électroniques, il n'existait aucun risque de confusion entre elles parce qu'il n'y avait aucune ressemblance entre la marque de la requérante, «Blue Point», et la marque déposée de l'opposante, «Blaupunkt», qui, en allemand, veut dire «blue point», tant dans leur apparence que dans le son et dans les idées qu'elles suggéraient.

The opponent argues that the average person would either know, or guess, that [blue point] is the translation of BLAUPUNKT. However, no evidence has been presented to show that any Canadians understand German and no evidence such as survey evidence has been presented to substantiate the claim that the average consumer would guess at the meaning.

Like the *Krazy Glue* case, *supra*, the *Blaupunkt* decision also appears to turn on the absence of any evidence that the average consumer of the wares concerned had any knowledge of German.

[61] Finally, in *Cheung's Bakery Products Ltd. v. Saint Anna Bakery Ltd.* (1992), 46 C.P.R. (3d) 261 (T.M. Opp. Bd.), the parties' marks contained English words and Chinese characters. However, neither the Chinese characters in the mark, nor the English words, conveyed identical meanings. Counsel for the opponent invited the Registrar to consider the issue of confusion from the perspective of a member of the Chinese community who saw the applicant's mark. However, the Registrar took into consideration (at page 268) only the "average Canadian" to whom the applicant's mark would not be confusing with the opponent's.

I can take judicial notice that there are some Canadians who would be fluent in Chinese, and who would immediately recognize the opponent's CHINESE CHARACTERS mark as a component of the applied-for mark. However, in the absence of any evidence on point, I cannot conclude that the number of Canadians fluent in Chinese would be significant.

[62] Again, I interpret the Registrar to be saying that, on the evidence before it, it could not conclude that a "significant" number of the consumers of the wares with which these marks were associated would recognize the similarity in the Chinese characters on the two marks. I do not think that the Registrar is saying that, for the purpose of determining the likelihood of confusion, the "average Canadian" could never be a person who understood the relevant foreign language and that as a matter of law the language understood by the "average consumer" of particular wares or services is not capable of being one of the "surrounding circumstances" to which the Registrar

[TRADUCTION] L'opposante soutient que la personne moyenne saurait ou devinerait que [blue point] est la traduction de «BLAUPUNKT». Aucun élément de preuve n'a cependant été présenté pour démontrer que les Canadiens comprennent l'allemand et aucun élément de preuve, comme un sondage, n'a été présenté pour justifier la prétention que le consommateur moyen devinerait le sens de ce mot.

Tout comme le jugement *Krazy Glue* précité, la décision *Blaupunkt* semble reposer sur l'absence de toute preuve démontrant que le consommateur moyen des marchandises concernées avait quelque connaissance que ce soit de l'allemand.

[61] Enfin, dans l'affaire *Cheung's Bakery Products Ltd. c. Saint Anna Bakery Ltd.* (1992), 46 C.P.R. (3d) 261 (C.O.M.C.), les marques des parties contenaient des mots anglais et des caractères chinois. Toutefois, les caractères chinois et les mots anglais de la marque n'avaient pas le même sens. L'avocat de l'opposante avait invité le registraire à examiner la question de la confusion du point de vue d'un membre de la communauté chinoise qui voyait la marque de la requérante. Le registraire n'a toutefois tenu compte que du «Canadien moyen» (à la page 268) pour qui la marque de la requérante ne créerait pas de confusion avec celle de l'opposante.

[TRADUCTION] Je puis prendre connaissance d'office du fait qu'il y a certains Canadiens qui parlent couramment le chinois et qui reconnaîtraient sans peine les CARACTÈRES CHINOIS qui composent la marque projetée. Toutefois, faute de preuve sur cette question, il m'est impossible de conclure que le nombre de Canadiens qui parlent couramment le chinois serait important.

[62] Une fois de plus, suivant mon interprétation, le registraire a voulu dire que, vu l'ensemble de la preuve dont il disposait, il ne pouvait conclure qu'un nombre «important» de consommateurs des marchandises auxquelles les marques en question sont associées reconnaîtraient la similitude des caractères chinois figurant sur les deux marques. Je ne crois pas que le registraire ait affirmé que, pour ce qui est de déterminer les risques de confusion, le «Canadien moyen» ne pourrait jamais être une personne qui ne comprend pas la langue étrangère en cause et qu'en droit, la langue comprise par le «consommateur moyen» des marchandises ou services en cause ne

must have regard.

[63] Counsel for the opponent referred me to cases for the more general proposition that the test for confusion is whether the “average consumer” might be confused, and that this hypothetical person was to be identified in the context of the actual consumers of the product associated with the mark. Thus, whether a mark is likely to cause confusion is a question that is to be asked, not in the abstract, but in respect of the particular market in which the wares or services are offered.

[64] Thus, in *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.) Cattanach J. said (at page 5):

To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer.

A similar proposition can be found in *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 (F.C.T.D.), at page 475; affd by (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (F.C.A.), where it was said that the likelihood of confusion should be assessed, not from the perspective of the “average person, but from that of the “average person” who is likely to consume the wares or services in question”.

[65] An application of this principle to the particular issue in dispute in this case would indicate that, if it could be inferred from the evidence that a significant proportion of the likely consumers of Living Realty's clients were familiar with Chinese characters, the Registrar should take this into consideration as part of the “surrounding circumstances” when determining whether there was a likelihood of confusion with Cheung Kong's mark.

[66] In his reasons for decision in this case Mr. Herzig concluded his discussion of confusion as a ground of opposition by saying (at page 8):

saurait faire partie des «circonstances de l'espèce» dont le registraire doit tenir compte.

[63] L'avocate de l'opposante m'a cité certaines décisions à l'appui de la proposition plus générale suivant laquelle le critère applicable en matière de confusion est celui de la confusion créée dans l'esprit du «consommateur moyen». Elle ajoute que cette personne fictive doit être identifiée en fonction des consommateurs effectifs du produit auquel la marque est associée. Ainsi, la question de savoir si une marque risque de créer de la confusion est une question qui doit être posée, non pas dans l'abstrait, mais en fonction du marché concret dans lequel les marchandises ou services sont offerts.

[64] Ainsi, dans le jugement *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach a fait remarquer (à la page 5):

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs.

On trouve une proposition semblable dans le jugement *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 475; confirmé par (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.), dans lequel la Cour affirme que les risques de confusion doivent être évalués, non pas du point de vue de la «personne moyenne», mais de celui de la «personne moyenne qui est susceptible de consommer les marchandises ou services en question».

[65] L'application de ce principe à la question en litige en l'espèce ferait en sorte que, si l'on peut inférer de la preuve qu'un pourcentage important des consommateurs probables des services offerts par Living Realty connaissent bien les caractères chinois, le registraire devrait tenir compte de ce facteur en tant que «circonstances de l'espèce» pour statuer sur les risques de confusion avec la marque de Cheung Kong.

[66] Dans les motifs de sa décision, M. Herzig a conclu son analyse du moyen d'opposition tiré de la confusion en faisant cette remarque (à la page 8):

Finally, the average Canadian, not being familiar with the Chinese language, would not find any resemblance between the marks in issue visually, or in sounding or in ideas suggested . . .

[67] He made his ultimate finding that there was no reasonable likelihood of confusion “considering in particular the dissimilarity between the marks in issue”. If Mr. Herzig based his conclusion on the fact that the “average Canadian” cannot read Chinese characters, without regard to whether the evidence in this case indicated that a significant number of the actual consumers of Living Realty’s services were likely to be able to transliterate the first two characters of the proposed mark into Cheung Kong, or translate it into “long river”, then with respect I think that he erred in law.

[68] Neither *Krazy Glue*, *supra*, nor the *Blaupunkt* case, *supra*, goes this far. Both turned ultimately on the absence of evidence about the number of consumers able to translate the foreign language marks into English.

[69] Counsel for Living Realty advanced the proposition that it would be inappropriate in principle ever to consider whether marks in either a foreign language or foreign characters were confusing from the perspective of a member of a foreign language minority, except perhaps in respect of goods that were inherently restricted to those able to understand a particular language. An example of the latter might be a Chinese language newspaper or books.

[70] Her concern seemed to be that markets for wares and services were not static, and the registrability of a mark could not vary according to the likely consumers of the goods at any particular time. Thus, even if there were sufficient evidence to establish that a significant proportion of Living Realty’s clients are able to transliterate its Chinese characters mark, this might cease to be the case if Living Realty expanded its market so that the proportion of its clients able to read the Chinese characters

[TRANUCTION] Enfin, le Canadien moyen qui ne connaît pas le chinois ne trouverait aucune ressemblance entre les marques en litige que ce soit sur le plan visuel ou dans le son ou les idées qu’elles suggèrent [. . .]

[67] M. Herzig a finalement conclu qu’il n’existait aucun risque probable de confusion [TRANUCTION] «compte tenu en particulier de la dissimilitude qui existe entre les marques en litige». Si M. Herzig a effectivement fondé sa conclusion sur le fait que le «Canadien moyen» ne peut pas lire les caractères chinois, sans tenir compte de la question de savoir si la preuve administrée en l’espèce démontre qu’un nombre important de clients effectifs de Living Realty sont probablement en mesure de faire la translittération des deux premiers caractères de la marque proposée pour lire Cheung Kong ou pour traduire ces mots par «long fleuve», je crois alors, en toute déférence, qu’il a commis une erreur de droit.

[68] Ni le jugement *Krazy Glue*, précité, ni la décision *Blaupunkt*, précitée, ne vont aussi loin. Les deux décisions reposent essentiellement sur l’absence de preuve au sujet du nombre de consommateurs en mesure de traduire en anglais des marques libellées en une langue étrangère.

[69] L’avocate de Living Realty avance la proposition que l’on commettrait une erreur de principe si l’on essayait de savoir si des marques libellées dans une langue ou dans des caractères étrangers créent de la confusion du point de vue du membre d’une minorité linguistique étrangère, sauf peut-être dans le cas de marchandises qui ne s’adressent par définition qu’à ceux qui sont capables de comprendre la langue en question, comme par exemple un journal ou des livres rédigés en chinois.

[70] Il semble que l’avocate soit préoccupée par le fait que le marché des marchandises et services en cause n’avait rien de statique et que l’enregistrabilité d’une marque ne saurait varier selon la clientèle probable d’une marchandise à un moment précis. Ainsi, même s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’une proportion importante de la clientèle de Living Realty est en mesure de faire la translittération de sa marque libellée en caractères chinois, il n’en serait plus ainsi si Living Realty

was no greater than in the population at large.

[71] This argument may be countered in two ways. First, I see no reason why a person whose mark has been rejected on the ground of confusion could not reapply when changed circumstances, namely a different market, removed the basis of the original finding of confusion. The relevant date for determining the likelihood of confusion is the date of the decision following the opposition hearing.

[72] Second, the purposes of paragraph 12(1)(d) include the protection of consumers from being misled about the source of wares and services, and to enable providers and suppliers to identify their wares and services and to protect them from unfair competition. Hence, it would seem to me that whether a “significant” number of consumers are likely to be confused may be determined, not only by the proportion of those misled, but also in certain circumstances by the absolute number of such persons. As a legal test of the likelihood of confusion, the impression on the “average Canadian”, or even the “average consumer”, may assume a greater homogeneity among actual consumers of a service or ware than is appropriate in such a richly diverse society as contemporary Canada.

(c) conclusion

[73] If I am correct in holding that it can be necessary to consider the possible confusion that the Chinese characters & design may cause to those who understand both English and Chinese, it remains to consider whether on the evidence before me the Registrar was wrong to conclude that there was no reasonable likelihood of confusion, principally because there was no similarity in the idea that the marks would convey

élargissait son marché de telle sorte que le pourcentage de sa clientèle qui serait capable de lire les caractères chinois ne dépassait pas la proportion des gens dans la population générale qui sont en mesure de les lire.

[71] Cet argument peut être réfuté de deux façons. Premièrement, je ne vois pas pourquoi une personne dont la marque a été refusée pour cause de confusion ne pourrait pas présenter une nouvelle demande une fois que la nouvelle situation découlant de l’ouverture de nouveaux débouchés aurait fait disparaître le motif justifiant la conclusion de confusion. La date pertinente pour déterminer les risques de conclusion est la date de la décision rendue à l’issue de l’audience d’opposition.

[72] En second lieu, l’alinéa 12(1)d) vise notamment à protéger les consommateurs en empêchant qu’ils ne soient induits en erreur au sujet de la provenance des marchandises et des services, et à permettre aux fournisseurs d’identifier leurs marchandises et leurs services et de les protéger contre toute concurrence déloyale. Il me semble donc que, pour décider si de la confusion risque d’être créée dans l’esprit d’un nombre «important» de consommateurs, il y a lieu de tenir compte non seulement de la proportion d’entre eux qui seraient induits en erreur, mais également, dans certaines circonstances, du nombre absolu de consommateurs. En tant que critère juridique du risque de confusion, l’impression du «Canadien moyen» ou même du «consommateur moyen» suppose probablement une plus grande homogénéité chez les consommateurs effectifs du service ou de la marchandise en cause que celle qui existe en réalité au sein d’une société aussi richement diversifiée que la société canadienne contemporaine.

c) conclusion

[73] Si j’ai raison de statuer qu’il est peut-être nécessaire de tenir compte de l’éventuelle confusion que les caractères chinois et le dessin y affèrent risquent de créer dans l’esprit de ceux qui comprennent l’anglais et le chinois, il reste à savoir si, vu l’ensemble de la preuve portée à ma connaissance, le registraire a eu tort de conclure qu’il n’existait aucun risque probable de confusion, principalement parce

to the “average Canadian”.

[74] Despite the broad right of appeal from decisions of the Registrar, the Court does not normally substitute its view for that of the Registrar on the likelihood of confusion between marks. In this case, however, because the Registrar erred in law by apparently failing to have regard to the number of Living Realty’s clients who understand Chinese characters and their transliteration, he did not consider the likelihood of confusion according to law. Neither the affidavit of Mr. Chan, nor his cross-examination on it, was before the Registrar.

[75] In these circumstances, I could either remit the matter to the specialized administrative decision-maker to make the relevant findings of fact, and the findings of mixed fact and law involved in the application of the statutory standard to them, or decide them myself. In my opinion this is not an appropriate case for remittal because of the unusual nature of the central issue in this case, the absence of any dispute about the other factors listed in subsection 6(5), and the critical importance to the ultimate decision of the similarity of the idea conveyed by the marks.

[76] Accordingly, the question that I must ask is whether, in the absence of direct evidence about the number of Chinese speakers among Living Realty’s clients, it is possible to infer from the indirect evidence that a substantial or significant number might reasonably be expected to associate the Chinese characters mark with the Cheung Kong mark. In my view it is.

[77] The answers given by Mr. Chan are particularly important here, especially his statement that Living Realty “targets” the Chinese community in Toronto. I infer from this that a substantial proportion of his clients are members of this community. And as I have

qu’il n’y avait aucune similitude dans l’idée que les marques suggéreraient au «Canadien moyen».

[74] Malgré le vaste droit d’appel auquel sont assujetties les décisions du registraire, la Cour refuse normalement de substituer son opinion à celle du registraire en ce qui concerne les risques de confusion entre les marques. En l’espèce toutefois, parce qu’il a commis une erreur de droit en ne tenant vraisemblablement pas compte du nombre de clients de Living Realty qui comprennent les caractères chinois et leur translittération, force est de reconnaître que le registraire n’a pas examiné la question des risques de confusion conformément à la loi. Le registraire ne disposait à cet égard ni de l’affidavit de M. Chan, ni du contre-interrogatoire de ce dernier.

[75] Dans ces conditions, deux partis s’offrent à moi. Je peux renvoyer l’affaire au tribunal administratif spécialisé compétent pour qu’il tire les conclusions de fait qui s’imposent ainsi que les conclusions mixtes de droit et de fait que suppose l’application des normes législatives. Ou je pourrais me prononcer moi-même sur ces questions. À mon avis, il ne convient pas en l’espèce de renvoyer l’affaire au registraire en raison du caractère inusité de la question centrale en litige, de l’absence de tout différend en ce qui concerne les autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) et de l’importance critique que revêt la question de la similitude des idées suggérées par les marques pour ce qui est de la décision finale.

[76] En conséquence, la question que je dois me poser est celle de savoir si, faute de preuve directe au sujet du nombre de locuteurs chinois que compte la clientèle de Living Realty, il est possible d’inférer de la preuve indirecte qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un nombre important ou significatif d’entre eux associe la marque libellée en caractères chinois avec la marque Cheung Kong. J’estime que c’est effectivement le cas.

[77] Les réponses données par M. Chan revêtent une importance particulière en l’espèce, surtout sa déclaration que Living Realty «cible» la communauté chinoise de Toronto. J’en déduis qu’un pourcentage important de la clientèle de Living Realty fait partie

already stated, I am also prepared to take judicial notice of the fact that there is a substantial Chinese community in Toronto, where Living Realty and Head River Developments, a licensee of the previous mark, conducted most of their real estate business. Further, much of the growth of this community is sufficiently recent that many of its members will understand Chinese characters. The fact that Mr. Chan travels to Hong Kong to sell Toronto real estate to clients there, some of whom may be purchasing a future residence in Toronto, is a further indication of the importance of the Chinese community in Toronto to Living Realty's client base. Finally, of course, the very fact that Living Realty wishes to use Chinese characters in its mark itself suggests that it believes that many of its clients will be able to read them.

[78] The inherent distinctiveness of the marks to those able to read the marks of both parties, the overlapping nature of the services associated with the marks and the identical idea that they convey, namely "long river", are sufficient in my view to preclude Living Realty from discharging its burden of proving on the balance of probabilities that there was no reasonable likelihood of confusion between the parties' marks.

E. CONCLUSIONS

[79] For these reasons the appeal is allowed, with party-and-party costs to the applicant.

de cette communauté. Et, ainsi que je l'ai déjà dit, je suis également disposé à prendre connaissance d'office du fait qu'il existe une importante communauté chinoise à Toronto, où Living Realty et Head River Developments, un licencié d'une marque antérieure, ont exercé la plus grande partie de leurs activités immobilières. Qui plus est, une grande partie de la croissance de cette communauté est suffisamment récente pour que bon nombre de ses membres comprennent les caractères chinois. Le fait que M. Chan se rende à Hong Kong pour vendre des immeubles de Toronto à des clients qui se trouvent là-bas et dont certains peuvent acheter une future résidence à Toronto est un autre indice de l'importance des membres de la communauté chinoise de Toronto qui font partie de la clientèle de Living Realty. Enfin, bien sûr, le fait même que Living Realty souhaite utiliser des caractères chinois dans sa marque permet en soi de penser qu'elle croit que bon nombre de ses clients seront en mesure de les lire.

[78] Le caractère distinctif inhérent des marques aux yeux de ceux qui sont en mesure de lire les marques des deux parties, le chevauchement des services associés aux marques et l'idée identique qu'ils suggèrent, en l'occurrence «long fleuve», suffisent à mon avis pour empêcher Living Realty de s'acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque probable de confusion entre les marques de parties.

E. DISPOSITIF

[79] Pour les motifs qui précèdent, l'appel est accueilli et la défenderesse est condamnée aux dépens entre parties.