

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 206
Date de la décision : 2011-10-31

**DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par International Paper
Company à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1273178 pour la
marque de commerce
INTERNATIONAL PAPER
INDUSTRIES et de la demande
d’enregistrement n° 1273979 pour la
marque de commerce
INTERNATIONAL PAPER
INDUSTRIES et Dessin**

[1] Le 23 septembre 2005, Halton Recycling Ltd. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES, fondée sur un emploi projeté de la marque de commerce au Canada. Le 29 septembre 2005, la même Requérante a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES et Dessin (reproduite ci-dessous), également fondée sur un emploi projeté au Canada. Ces deux demandes seront collectivement appelées « les Marques », le cas échéant.



[2] L’état déclaratif des marchandises/services liés aux Marques se lit comme suit :

MARCHANDISES :

Boîtes de recyclage; poubelles; engrais biologiques.

SERVICES :

Services de recyclage, notamment collecte, tri, transport, traitement et sensibilisation du public à l'importance d'utiliser des matières recyclables par la vente de produits recyclables; service de gestion et d'élimination des déchets; conception et mise en œuvre de programmes de recyclage; exploitation d'installations de récupération des matériaux; services de gestion, de collecte, de transport et d'élimination des déchets; crédit-bail et location de poubelles de recyclage et de contenants à déchets; services de recyclage, notamment collecte, tri, transport, traitement et sensibilisation du public à l'importance d'utiliser des matières recyclables par la vente de résidus de jardin, de caoutchouc et de produits biologiques.

[3] La première demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 mars 2008, et la deuxième demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 11 juin 2008.

[4] International Paper Company (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la première demande le 25 août 2008, et à l'encontre de la deuxième demande le 28 octobre 2008. Les motifs d'opposition, dans chaque cas, sont les suivants : les demandes de la Requérante ne satisfont pas aux exigences des alinéas 30*b*) et 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); les Marques ne sont pas enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)*d*); la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques en vertu des alinéas 16(3)*a*) et *c*); et les Marques ne sont pas distinctives. Les troisième, quatrième et sixième motifs d'opposition sont fondés, dans chaque cas, sur la confusion avec les marques de commerce suivantes de l'Opposante : INTERNATIONAL PAPER, enregistrement n° LMC695900; INTERNATIONAL PAPER et Dessin, enregistrement n° LMC695899 (reproduite ci-dessous); INTERNATIONAL PAPER, enregistrement n° LMC135665; et INTERNATIONAL PAPER et Dessin, enregistrement n° LMC374761 (reproduite ci-dessous).

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)c) repose, dans chaque cas, sur la confusion avec les noms commerciaux International Paper Company ou International Paper de l'Opposante.



Enregistrement n° LMC695899



Enregistrement n° LMC374761

[5] La Requérante a produit et signifié, dans chaque opposition, une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] À titre de preuve dans chaque cas, l'Opposante a produit l'affidavit de Barbara Gallagher, une technicienne juridique travaillant pour la firme de l'Opposante, auquel sont jointes des copies certifiées de chacun des enregistrements susmentionnés de l'Opposante. La preuve de la Requérante consiste, dans chaque cas, en l'affidavit de Dulce Campos, une recherchiste en marques de commerce travaillant pour l'agent de la Requérante.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit dans chaque cas, et aucune audience n'a été demandée dans chaque cas.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir

John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition dans chaque cas sont les suivantes :

- art. 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475];
- al. 12(1)d) - la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- par. 16(3) – la date de production de la demande [voir par. 16(3)];
- absence de caractère distinctif - la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motif fondé sur l'alinéa 30b)

[10] L'Opposante a fait valoir, dans chacune de ses déclarations d'opposition, que chaque demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi. L'Opposante soutient que les deux marques avaient été employées au Canada en liaison avec les marchandises et services revendiqués à la date de production des demandes, sans qu'aucune date de premier emploi n'ait été revendiquée dans aucune des demandes.

[11] L'Opposante n'a cependant produit aucune preuve indiquant qu'à la date de production de ses demandes, la Requérante employait déjà les Marques. En outre, la Requérante n'a produit aucune preuve que l'Opposante pourrait invoquer à l'appui de son allégation. Ce motif est donc rejeté dans les deux cas.

Motif fondé sur l'alinéa 30i)

[12] Quant aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30*i*), je remarque que la Requérante a fait les déclarations prescrites dans chaque demande, et aucune preuve n'indique qu'elle était de mauvaise foi en le faisant [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. J'ajouterai que, même si la Requérante était au courant de l'existence des marques de l'Opposante, cela ne l'aurait pas empêchée d'être convaincue qu'elle avait le droit d'employer les Marques au Canada au motif, notamment, qu'elle ne considérerait pas que les Marques créaient de la confusion avec l'une quelconque des marques de l'Opposante. Ce motif n'est donc pas retenu dans les deux cas.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16 et l'alinéa 38(2)*d*

[13] L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs fondés sur le paragraphe 16(3) et l'alinéa 38(2)*d*) dans les deux oppositions, car elle n'a pas établi que l'une quelconque de ses marques ou l'un quelconque de ses noms ont été employés ou révélés au Canada avant les dates de production des demandes ou les dates de production des déclarations d'opposition. Comme je l'ai mentionné plus haut, l'unique preuve de l'Opposante est l'affidavit de M^{me} Gallagher, qui introduit sous forme de pièces les détails des marques enregistrées de l'Opposante. Il a déjà été statué que, lorsque la preuve se compose uniquement de copies certifiées des enregistrements de l'opposant, le registraire tiendra pour acquis que celui-ci n'a fait qu'un usage minime de ses marques de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. La production des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante en l'espèce ne permet donc pas à celle-ci de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ses motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement ou l'absence de caractère distinctif. Ces motifs sont donc rejetés dans les deux cas.

Motif fondé sur l'alinéa 12(1)*d*

[14] Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d*) portent sur la question de la probabilité de confusion entre les Marques et chacune des marques enregistrées de l'Opposante. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ces motifs parce que tous ses enregistrements sont en règle.

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Marchandises
INTERNATIONAL PAPER	LMC695900	Papier pour impression, publication, reproduction, copie, télécopie, écriture et dessin; carton, carton doublure, carton blanchi, carton ondulé, carton-caisse et matériel et produits d'emballage faits de ces matériaux, nommément boîtes, contenants, découpes et cartons.
INTERNATIONAL PAPER & Dessin	LMC695899	Papier pour impression, publication, reproduction, copie, télécopie, écriture et dessin; carton, carton doublure, carton blanchi, carton ondulé, carton-caisse et matériel et produits d'emballage faits de ces matériaux, nommément boîtes, contenants, découpes et cartons.
INTERNATIONAL PAPER	LMC135665	Papier, carton et articles fabriqués de cela, nommément papier et carton traité, renforcé et imprégné; pâte cellulosique.
INTERNATIONAL PAPER & Dessin	LMC374761	Pâtes, nommément pâte cellulosique, pâte de bois, pâte de papier et pâte régénérée et cartons pour les œufs et matériaux en feuilles et formés en pâte brute; papier, carton et articles fabriqués de cela, nommément matériaux à emballer et à emballer, papier et carton traité, renforcé et imprégné, papeterie, produits en carton ondulé, papier journal, contenants en papier enduit de plastique; bois de construction et contreplaqué pour emploi à des fins de construction, tissus non-tissé pour emploi comme substituts de tissus à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles, domestiques, générales et spéciales.

Test en matière de confusion

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce

dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle ils ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs [voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401].

[16] Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a examiné l'importance du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) en procédant à une analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties selon l'article 6 de la Loi :

...il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires... En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion...

[17] Vu que la Cour a affirmé que le facteur le plus important dans l'analyse relative à la confusion est souvent le degré de ressemblance entre les marques, je commencerai mon analyse relative à la confusion par ce facteur.

Al. 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[18] Il est bien établi que la première partie d'une marque de commerce est l'élément le plus pertinent quant au caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)]. Il a également été statué, cependant, que lorsque la première partie ou la partie dominante d'une marque est un mot courant et descriptif, son importance diminue [voir *Conde Nast Publications*, précité, à la page 188; *Vancouver Sushman Ltd. c. Sushiboy Foods Co.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 107 (C.O.M.C.)].

[19] En l'espèce, la Requérante a incorporé l'ensemble des deux mots composant les marques de l'Opposante dans la première partie de ses deux marques. Si les mots « international » et « paper » sont des mots courants et descriptifs, il en va de même du mot « industries ». Je ne considère donc pas que l'ajout du mot non distinctif INDUSTRIES à la fin de la partie nominale des marques de la Requérante suffit à distinguer les marques de la Requérante de celles de l'Opposante. Je ne considère pas non plus que le dessin de la Requérante permet de distinguer ses dessins-marques de ceux de l'Opposante. J'estime donc qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les Marques et les marques de l'Opposante à tous les égards.

Al. 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

[20] Toutes les marques des parties sont intrinsèquement faibles dans le contexte de leurs marchandises et services. Le dessin-marque de la Requérante, par contre, a un caractère distinctif inhérent un peu plus fort que les marques de l'Opposante en raison de sa composante graphique. À cet égard, le dessin-marque de la Requérante consiste en un dessin stylisé de l'acronyme IPI encerclé par deux flèches qui se suivent avec la lettre « W » reproduite à l'arrière-plan du dessin (tout cela figurant à gauche des mots INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES), ce qui est différent des dessins-marques de l'Opposante, où un triangle encerclé représentant probablement un arbre figure entre les mots INTERNATIONAL et PAPER.

[21] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi. Aucune des parties n'a fourni de preuve d'emploi de ses marques. Il m'est donc impossible de conclure que les marques sont devenues connues dans une quelconque mesure au Canada.

Al. 6(5)b) - la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[22] La Requérante n'a produit aucune preuve de l'emploi de l'une ou l'autre de ses marques. Quant à l'Opposante, comme je l'ai déjà mentionné, la production des copies certifiées d'enregistrements ne peut qu'étayer une présomption d'usage minime des marques de commerce enregistrées [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.*, précité]. Ce facteur ne joue donc en faveur d'aucune partie.

Al. 6(5)c) et d) - la nature des marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[23] C'est la comparaison de l'état déclaratif des marchandises figurant dans les demandes de la Requérante avec les marchandises et services enregistrés de l'Opposante qui guide ma décision quant à ce facteur [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[24] Les marchandises de l'Opposante comprennent notamment du papier, du carton blanchi, des pâtes, des produits de foresterie et d'emballage, y compris du matériel de construction, du carton-caisse et du matériel et des produits d'emballage faits de ces matériaux, nommément boîtes, contenants, découpes et cartons. Les marchandises visées par la demande comprennent des boîtes de recyclage, des poubelles et des engrais biologiques, et les services visés par la demande comprennent notamment des services de recyclage et de gestion des déchets. Bien que l'Opposante prétende, dans ses deux déclarations d'opposition, que son entreprise consiste à recycler de la fibre et que la fibre récupérée fait partie intégrante de plusieurs de ses produits vendus en liaison avec ses marques, je ne peux tenir compte de cette prétention qui n'est pas étayée par la preuve.

[25] À mon avis, le carton-caisse et le matériel et les produits d'emballage faits de ces matériaux, nommément boîtes, contenants, découpes et cartons de l'Opposante sont liés aux boîtes de recyclage et poubelles de la Requérante puisque tous ces articles sont des types de réceptacles. On peut donc supposer que les voies de commercialisation de ces marchandises se chevaucheraient.

[26] Quant aux services de la Requérante, par contre, je conviens avec la Requérante que les marchandises de l'Opposante ne sont pas liées aux services de recyclage et de gestion des déchets de la Requérante. Les voies de commercialisation de ces services ne se chevaucheraient donc pas. J'ajouterai que si l'Opposante avait fourni une preuve établissant que la fibre récupérée fait partie intégrante de plusieurs de ses produits vendus en liaison avec ses marques, ma conclusion au titre des alinéas 6(5)c) et d) quant aux services de la Requérante aurait pu être différente puisque les services de recyclage de la Requérante comprennent la promotion de l'utilisation des matières recyclables par la vente de produits recyclables.

Circonstances de l'espèce

[27] À titre de circonstance de l'espèce, j'ai tenu compte de la preuve relative à l'état du registre de la Requérante.

[28] La preuve relative à l'état du registre est généralement produite pour établir le caractère commun d'une marque ou d'une partie de marque par rapport à l'ensemble du registre. Comme elle n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions au sujet de l'état du marché, elle devrait à la fois comprendre des marques qui comportent la marque ou partie de marque visée par la demande et qui sont employées en liaison avec des marchandises ou services semblables à ceux en cause [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)].

[29] Dans son affidavit, M^{me} Campos affirme avoir effectué des recherches dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes à l'égard des marques de commerce comportant les termes « international » et « paper ». Elle a également effectué une recherche à l'égard des marques de commerce comportant le mot « international » en liaison avec des marchandises ou services liés à des pâtes, du papier, du carton blanchi, du carton et/ou des boîtes.

[30] La première recherche effectuée par M^{me} Campos n'a révélé que deux marques enregistrées appartenant à des tiers qui comportent les mots « papier » et « international ». En l'absence de preuve d'emploi, l'existence de deux enregistrements pertinents seulement ne me permet pas de tirer de conclusions sur l'état du marché.

[31] La deuxième recherche effectuée par M^{me} Campos a toutefois permis de repérer des marques de commerce comportant le terme « international » en liaison avec des « pâtes », du « papier », du « carton blanchi », du « carton » et/ou des « boîtes » en nombre suffisant pour me permettre de conclure que le mot INTERNATIONAL est largement employé sur le marché en liaison avec des marchandises semblables à celles en cause.

[32] La preuve de la Requérante établit dans une certaine mesure que l'Opposante n'a pas droit à une protection très étendue à l'égard de ses marques de commerce enregistrées. Toutefois, je considère que le degré de ressemblance entre les marques en cause, dans les deux cas, est si élevé que le caractère commun des marques commençant par INTERNATIONAL sur le marché ne réduit pas nécessairement la probabilité de confusion.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[33] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue des marques de commerce INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES ou INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES et Dessin de la Requérante sur les marchandises et services visés par la demande, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce INTERNATIONAL PAPER et INTERNATIONAL PAPER et Dessin de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot*].

[34] Compte tenu de mes conclusions précédentes, et plus particulièrement de la ressemblance qui existe entre les marques et les marchandises des parties, et nonobstant l'usage commun des marques comportant le préfixe INTERNATIONAL sur le marché pertinent, il me semble qu'un tel consommateur supposerait, selon sa première impression, que les marchandises et services INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES et INTERNATIONAL PAPER INDUSTRIES et Dessin proviennent de la même source que les marchandises INTERNATIONAL PAPER et INTERNATIONAL PAPER et Dessin. J'estime donc que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi doit être retenu dans les deux cas.

Décision

[35] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les demandes de la Requérante en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.