



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

Référence: 2012 COMC 27
Date de la décision: 2012-02-10

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Les Abris Harnois Inc. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,348,297 pour la
marque de commerce NAVIGLOO &
Dessin au nom de Prima Innovations Inc.**

[1] Le 22 mai 2007, Prima Innovations Inc. (la Requérante) a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce NAVIGLOO & Dessin illustrée ci-dessous (la Marque) en liaison avec « abris pour bateaux » fondée sur l’emploi projeté au Canada.



[2] La demande a été annoncée pour fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 15 octobre 2008.

[3] Le 27 octobre 2008, Les Abris Harnois Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. En résumé, les motifs d’opposition soulevés en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) sont à l’effet que:

- la demande ne satisfait pas aux exigences des articles 30(e) et 30(i) de la Loi;
- la Marque n’est pas enregistrable, en vertu de l’article 12(1)(d) de la Loi, parce qu’elle prête à confusion avec les marques de commerce IGLOU & Dessin (enregistrements n^{os} LMC280,836 et LMC632,281) illustrées ci-dessous :

N° LMC280,836



N° LMC632,281



- la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en vertu des articles 16(2) et 16(3) de la Loi, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque prêtait à confusion avec les marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin préalablement employées au Canada en liaison avec des abris temporaires pour automobiles de même qu'avec les marques de commerce IGLOU & Dessin faisant l'objet de demandes d'enregistrement (n^{os} 445,112 et 1,202,747) préalablement produites par l'Opposante;
- la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante en liaison avec lesquelles cette dernière emploie les marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin.

[4] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs invoqués dans la déclaration d'opposition.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Lucie Lamarche, daté du 28 mai 2009, accompagné de ses Pièces LL-1 à LL-4. La Requérante n'a pas contre-interrogé M^{me} Lamarche.

[6] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit un affidavit d'Isabelle Richard, daté du 30 septembre 2009, accompagné de ses Pièces 1 à 7. L'Opposante n'a pas contre-interrogé M^{me} Richard.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et a participé à une audience.

Fardeau de preuve

[8] Il incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition

soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.); et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

[9] Je discute ci-dessous de la preuve produite par chaque partie. Je reviendrai plus spécifiquement sur certains éléments de la preuve lors de mon analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[10] M^{me} Lamarche est directrice des opérations de l'Opposante et à l'emploi de cette dernière depuis 1999 [paragr. 1-2]. L'Opposante œuvre dans le domaine de la conception et la fabrication d'abris et de structures temporaires depuis 1978 [paragr. 5]

[11] Je reproduis ci-dessous le paragraphe 6 de l'affidavit de M^{me} Lamarche :

L'Opposante a obtenu l'enregistrement de la marque de commerce IGLOU & Dessin (LMC632,281) le 8 février 2005 et de la marque de commerce IGLOU & Dessin (LMC280,836) le 30 juin 1983 (ci-après « les Marques »), tel qu'il appert de copies du registre des marques de commerce produites en liasse au soutien de mon affidavit sous la cote LL-1.

[12] Je note que l'emploi subséquent des termes « Marques IGLOU & Dessin » dans ma discussion de l'affidavit de M^{me} Lamarche reflète son emploi des termes « les Marques ». Je note également que toute ambiguïté résultant de l'emploi des termes « les Marques » dans l'affidavit sera interprétée à l'encontre de l'Opposante [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.)].

[13] Je note que les copies des enregistrements jointes à l'affidavit proviennent de la base de données sur les marques de commerce canadiennes de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à jour au 7 avril 2009. L'Opposante est inscrite comme propriétaire des enregistrements. Compte tenu de représentations orales de la Requérante, sur lesquelles je reviendrai lors de mon analyse des motifs d'opposition, je note que les copies des enregistrements démontrent ce qui suit : la marque IGLOU & Dessin (LMC280,836) a été

enregistrée sur la base de son emploi au Canada depuis au moins septembre 1978; la marque IGLOU & Dessin (LMC632,281) a été enregistrée sur la base de son emploi au Canada depuis le 1 janvier 2000; l'Opposante est la propriétaire originale de l'enregistrement n° LMC632,281; la compagnie 90379 Canada Ltée était la propriétaire originale de l'enregistrement n° LMC280,836. Les notes en bas de page de l'enregistrement n° LMC280,836 démontrent que l'OPIC a inscrit les changements de titre suivants :

- cession du 1 septembre 1983 de 90379 Canada Ltée à Les Piscines et Abris Tempo Inc.;
- cession du 29 janvier 1987 de Les Piscines et Abris Tempo Inc. à 100923 Canada Ltée;
- cession du 28 novembre 2001 de 100923 Canada Ltée à Les Piscines et Abris Tempo Inc.; et
- changement de nom du 14 mars 2002 de Les Piscines et Abris Tempo Inc. à Les Abris Harnois Inc.

[14] M^{me} Lamarche déclare que l'Opposante utilise la marque IGLOU en liaison avec des abris depuis au moins aussitôt que septembre 1978 et la marque IGLOU & Dessin (LMC632,281) en liaison avec des abris temporaires pour automobiles en acier galvanisé, recouvert de toile depuis au moins aussi tôt que le 1 janvier 2000 [paragr. 7]. M^{me} Lamarche déclare joindre des « copies de factures s'échelonnant de 2002 à 2008 ... lesquelles montrent la vente d'abris IGLOU au cours de cette période » [paragr. 8, Pièce LL-2]. Je note que les factures sont adressées à Rona Corporation (Boucherville, Québec). Elles ont été émises en 2002, 2005, 2007 et 2008. L'Opposante n'a pas conservé de factures antérieures à l'année 2002 [paragr. 9].

[15] Afin de démontrer l'emploi des Marques IGLOU & Dessin, M^{me} Lamarche joint des photos d'abris pour automobiles, une fiche technique et une fiche de spécification des produits vendus chez Rona [paragr. 10, Pièce LL-3]. Les photos démontrent la marque de commerce IGLOU & Dessin (LMC632,281) sur les abris. Je note en passant être d'avis que l'emploi de la marque de commerce IGLOU & Dessin (LMC632,281) sur les abris peut aussi être considéré comme un emploi de la marque IGLOU au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[16] M^{me} Lamarche déclare que depuis 1978, « l'Opposante a vendu plus de 40 000 produits portant la marque IGLOU à des clients canadiens » [paragr. 12]. Selon la ventilation annuelle retrouvée dans l'affidavit, les ventes d'abris associés aux Marques IGLOU & Dessin totalisent approximativement 11,663,521 \$ pour les années 2001 à 2007 [paragr. 13]. Les sommes

dépensées en publicité et promotion des produits associés aux Marques IGLOU & Dessin pour la même période totalisent approximativement 233,266 \$ [paragr. 14]. L'affidavit ne contient aucune information sur les modes de promotion, ni n'est accompagné de spécimens promotionnels.

[17] M^{me} Lamarche fait des déclarations quant à la notoriété des Marques IGLOU & Dessin dans le domaine des produits reliés aux abris temporaires [paragr. 11] et au risque de confusion entre la Marque et les Marques IGLOU & Dessin [paragr. 15-19]. Je n'accorde aucune signification aux opinions de M^{me} Lamarche qui portent sur les questions de faits et de droit qui doivent être décidées par le registraire sur la base de la preuve au dossier. Je note en passant que pour appuyer son opinion quant au risque de confusion, M^{me} Lamarche joint des extraits d'un site web qu'elle déclare être celui de la Requérante [Pièce LL-4]. Je note que la seule date relativement à ces extraits se retrouve dans l'avis « Copyright © 2009... » qui apparaît au bas d'un extrait.

Preuve de la Requérante

[18] À la date de son affidavit, M^{me} Richard était trésorière de la Requérante depuis trois ans [paragr. 1]. La Requérante manufacture et distribue des équipements pour bateaux depuis 2004 [paragr. 4].

[19] M^{me} Richard déclare que le préfixe « nav » dans la Marque vient du mot « navigation » et le suffixe « igloo » réfère à un abri pour l'hiver [paragr. 6, Pièce 1].

[20] Selon les déclarations de M^{me} Richard, à la date de son affidavit, les abris pour bateaux associés à la Marque étaient vendus par la Requérante « depuis plus de deux ans » [paragr. 7]. La Marque est apposée directement sur les marchandises, lesquelles sont emballées dans une boîte portant également la Marque [paragr. 8-9, Pièces 2-3]. De par leur conception, les abris associés à la Marque, lesquels sont un système d'hivernage de bateaux, sont installés directement sur les bateaux. Ils ne peuvent être utilisés comme abris de voitures [paragr. 12]. M^{me} Richard joint une copie du mode d'emploi du système [Pièce 5].

[21] Selon la ventilation annuelle retrouvée dans l'affidavit, les ventes d'abris pour bateaux associés à la Marque totalisent approximativement 768,000 \$ pour les mois de juin 2007 à août 2009 [paragr. 13]. M^{me} Richard produit des copies de factures [paragr. 11, Pièce 4]. Je note que les factures adressées à Kimpex (Drummondville, Québec) et ATL Distributing (Peterborough Ontario) couvrent les années 2008 et 2009.

[22] M^{me} Richard déclare qu'une somme approximative de 280,000 \$ a été dépensée par la Requérante depuis 2007 pour la publicité des marchandises associées à la Marque et joint des « exemples de publicité » [paragr. 13, Pièce 7]. M^{me} Richard déclare que la Requérante « publicise les [m]archandises portant la Marque à travers un site web » à l'adresse *www.navigloo.com* depuis 2007 et elle produit « des extraits pertinents » [paragr. 14, Pièce 7].

[23] M^{me} Richard déclare n'être au courant d'aucun cas de confusion entre la Marque et les marques de commerce IGLOU & Dessin de l'Opposante [paragr. 16].

Analyse des motifs d'opposition

[24] Je vais procéder à l'analyse des motifs d'opposition, mais pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils ont été plaidés.

[25] D'entrée de jeu, je rejette les motifs d'opposition soulevés en vertu de l'article 16(2) de la Loi en raison du fait qu'ils sont invalides puisque la demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada.

[26] Je rejette également d'entrée de jeu le second volet du motif d'opposition soulevé en vertu l'article 16(3) de la Loi et fondé sur les demandes d'enregistrement préalablement produites par l'Opposante [art. 16(3)(b) de la Loi]. Puisque les demandes alléguées par l'Opposante ont procédé à enregistrement les 30 juin 1983 et 8 février 2005 respectivement, elles n'étaient plus pendantes à la date de l'annonce de la demande pour la Marque [art. 16(4) de la Loi]. En conséquence, le motif d'opposition est invalide [voir *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c. Kmart Canada Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.)].

Non-conformité à l'article 30 de la Loi

[27] La date pertinente pour l'appréciation des motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande d'enregistrement [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

Non-conformité à l'article 30(e) de la Loi

[28] En plus d'absence de représentations de l'Opposante relativement à ce motif d'opposition, aucune allégation n'étaye le motif d'opposition. De plus, la preuve au dossier ne démontre pas que Requérante a faussement déclaré qu'elle avait l'intention d'employer la Marque au Canada [voir *Home Quarters Warehouse, Inc. c. Home Dépôt, U.S.A., Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (C.O.M.C.); *Jacobs Suchard Ltd. c. Trebor Bassett Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.)]. En conséquence, je rejette le motif d'opposition.

Non-conformité à l'article 30(i) de la Loi

[29] Le motif d'opposition est rejeté parce que l'allégation à l'effet que la Requérante était au courant de l'emploi des marques de commerce de l'Opposante ne constitue pas un motif d'opposition valide. L'article 30(i) de la Loi exige simplement que la partie requérante fournisse une déclaration portant qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans sa demande. La Requérante s'est strictement conformée aux exigences de cette disposition. J'ajouterai au surplus qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'un motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30(i) ne devrait être retenu que dans des cas précis, notamment lorsque la mauvaise foi de la partie requérante est alléguée et établie ou que des dispositions législatives précises font obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) et *Canada Post Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)]. Ce n'est pas le cas.

Droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)(a) de la Loi

[30] La date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur la confusion entre la Marque et chacune des marques de commerce alléguées par l'Opposante est la date de production de la demande d'enregistrement [art. 16(3) de la Loi].

[31] Malgré le fardeau de preuve qui repose sur la Requérante, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'elle employait les marques alléguées au Canada avant la date pertinente et n'avait pas abandonné l'emploi de ces marques à la date de l'annonce de la demande [art. 16(5) de la Loi].

[32] Mon analyse de ce motif d'opposition m'amène à revenir sur les représentations de la Requérante relativement à la preuve d'emploi des marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin de l'Opposante. J'ajouterai que les représentations de la Requérante sont en partie basées sur les notes en bas de page de l'enregistrement n° LMC280,836 [voir paragraphe 13 de ma décision].

[33] Lors de l'audience, la Requérante a soumis que la déclaration de M^{me} Lamarche à l'effet que l'Opposante « a obtenu » l'enregistrement n° LMC280,836 le 30 juin 1983 est contredite par l'inscription de l'Opposante (alors connue sous le nom Les Piscines et Abris Tempo Inc.) comme propriétaire de cet enregistrement suite à une cession du 28 novembre 2001. De plus, la Requérante a réitéré ses représentations écrites à l'effet que l'affidavit de M^{me} Lamarche est insuffisant pour prouver l'emploi de la marque de commerce IGLOU & Dessin (LMC280,836) par l'Opposante à quelque moment que ce soit. La Requérante a également réitéré ses représentations écrites à l'effet que la preuve de l'Opposante ne supporte pas les déclarations de M^{me} Lamarche concernant l'emploi par l'Opposante de la marque IGLOU depuis au moins aussitôt que septembre 1978 et de la marque IGLOU & Dessin (LMC632,281) depuis le 1 janvier 2000. Lors de l'audience, la Requérante a soumis que si je concluais que la preuve démontre l'emploi de ces deux marques depuis les dates alléguées, je devrais conclure que tout emploi préalable au 28 novembre 2001 ne constituait pas un emploi par leur propriétaire. J'ajoute que lors de l'audience, la Requérante a reconnu que toute preuve fiable d'emploi de la marque IGLOU & Dessin (LMC632,281), au sens de l'article 4(1) de la Loi, peut aussi être considérée comme une preuve d'emploi de la marque IGLOU.

[34] Il est probable qu'une image plus complète de l'emploi des marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin aurait pu être obtenue dans le cadre d'un contre-interrogatoire de M^{me} Lamarche, mais la Requérante a choisi d'y renoncer. Ceci étant dit, l'absence de contre-interrogatoire ne m'empêche pas de me pencher sur la fiabilité du témoignage écrit de M^{me} Lamarche.

[35] Je reconnais que les prétentions de la Requérante concernant l'emploi des termes « a obtenu » dans la déclaration de M^{me} Lamarche relativement à l'enregistrement n° LMC280,836 ne sont pas sans mérite. Toutefois, je ne suis pas prête à attribuer une signification importante à cette déclaration. Autrement dit, je ne crois pas que l'emploi des termes “a obtenu” discrédite entièrement le témoignage écrit de M^{me} Lamarche. Cependant, je souscris pleinement aux représentations de la Requérante quant à l'absence de preuve d'emploi de la marque IGLOU & Dessin (LMC280,836) au Canada à quelque moment que ce soit.

[36] J'estime que la chaîne de titre de l'enregistrement n° LMC280,836 tend à soutenir les prétentions de la Requérante relativement à l'emploi des marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281) par l'Opposante préalablement au 28 novembre 2001. En conséquence, j'accepte les représentations de la Requérante quant aux lacunes de la preuve de l'Opposante relativement à l'emploi de ses marques IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281). Cependant, selon une interprétation raisonnable de l'ensemble de l'affidavit de M^{me} Lamarche, je conclus que la preuve suffit à démontrer l'emploi au Canada des marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281) depuis à tout le moins l'année 2002 par l'Opposante.

[37] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de démontrer l'emploi de la marque IGLOU & Dessin (LMC280,836) avant la date pertinente et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieure de ladite marque. Cependant, je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau initial de prouver qu'elle employait les marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281) avant le 22 mai 2007 et qu'elle n'avait pas abandonné leur emploi au 15 octobre 2008. Ainsi, la Requérante a le fardeau de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités,

qu'au 22 mai 2007 la Marque ne prêtait pas à confusion avec les marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281).

[38] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[39] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux applicables au test en matière de confusion].

[40] Selon moi, l'appréciation de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce IGLOU de l'Opposante aura pour effet de décider de l'issue du motif d'opposition. En d'autres termes, si je conclusais que la Marque n'était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque IGLOU au 22 mai 2007, je conclurais aussi que la Marque n'était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque IGLOU & Dessin (LMC632,281).

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

[41] Le mot « iglou » ou « igloo » est un terme courant de la langue française désignant « un abri en forme de dôme, construit avec des blocs de glace ou de neige préalablement découpés » [voir *Le Petit Robert*, éd. 2011]. En conséquence, j'estime que la marque IGLOU de l'Opposante est suggestive d'abris hivernaux pour automobiles et ne bénéficie pas d'un important caractère distinctif inhérent.

[42] La Requérante concède que le mot « igloo » est suggestif de la fonction des marchandises associées à la Marque. Cependant, elle soutient que cette connotation suggestive « est tempérée par la présence d'autres éléments originaux », soit le préfixe « nav », le « lettrage » et l'élément graphique, ce dernier étant décrit par la Requérante comme « le dessin d'un canot renversé ». Même si j'accepte que la Marque considérée dans son ensemble bénéficie d'un caractère distinctif inhérent plus élevé que celui de la marque IGLOU, je suis d'avis que les autres éléments de la Marque n'augmentent pas significativement son caractère distinctif inhérent. Puisque la Requérante admet que le préfixe « nav » vient du terme « navigation », je conçois difficilement qu'elle prétende qu'il n'est pas suggestif d'abris pour *bateaux*. De plus, hormis le fait que l'association entre l'élément graphique et le dessin d'un canot renversé ne me semble pas évidente, à mon avis ce dessin n'est pas la caractéristique la plus importante ou la plus déterminante de la Marque. Finalement les polices de caractères pour le mot « navigloo » ne peuvent être dissociées du mot lui-même [voir *Canadian Jewish Review Ltd v Le registraire des marques de commerce* (1961), 37 CPR 89 (Ex. C)].

[43] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce au Canada en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi.

[44] Il n'y a aucune preuve pour démontrer que la Marque était connue au Canada à la date pertinente. Je reconnais les lacunes de l'affidavit de M^{me} Lamarche, notamment en ce qui concerne la promotion des marchandises. Ceci étant dit, tenant compte des spécimens d'emploi et des chiffres de ventes annuelles, j'estime raisonnable de conclure que la marque IGLOU était connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente.

[45] En définitive, même en acceptant que la Marque bénéficie d'un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque IGLOU, aucune des deux marques ne bénéficie d'un important caractère distinctif inhérent. Puisque la preuve versée au dossier m'amène à conclure que la marque IGLOU avait acquis du caractère distinctif à la date pertinente, j'estime que l'examen global du facteur visé à l'article 6(5)(a) de la Loi favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[46] La période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage à la date pertinente favorise l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises

[47] La Requérante soumet que les marchandises des parties sont « clairement différentes [...] et ne sont susceptibles d'aucun chevauchement ». Le coût d'achat des marchandises est également invoqué par la Requérante comme un facteur militant en faveur de l'absence de probabilité de confusion compte tenu du degré d'attention qui sera exercé par un consommateur cherchant à se procurer les marchandises associées aux marques en cause.

[48] Même si j'accepte que les marchandises des parties ne sont pas identiques, je ne peux souscrire à l'opinion de la Requérante quant à l'absence de chevauchement entre celles-ci. En l'espèce, nous sommes en présence d'abris temporaires pour un mode de transport. Compte tenu des représentations de la Requérante, j'ajouterai que la question n'est pas de savoir si un consommateur se procurant un abri pour bateau associé à la Marque croira à tort qu'il se procure un abri pour automobile associé à la marque IGLOU. La question est de savoir si un consommateur croira à tort qu'un abri pour bateau associé à la Marque provient de la même source qu'un abri pour automobile associé à la marque IGLOU. En ce qui concerne le coût des marchandises, je note les commentaires du juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece, supra*, aux paragraphes 71-72:

[71] Il est sans importance que, comme l'a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « [e]n règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (par. 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

[72] Cette distinction est importante car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

[49] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le genre des marchandises favorise l'Opposante.

La nature du commerce

[50] La Requérante soumet dans son plaidoyer écrit que les canaux de commerce des parties sont différents et ne sont susceptibles d'aucun chevauchement. Cependant, ces représentations ne sont pas vraiment étayées dans le plaidoyer écrit. Lors de l'audience, la Requérante a soumis que la preuve de l'Opposante n'est pas concluante quant à une connexité au niveau des créneaux de commerce.

[51] Outre le fait que M^{me} Lamarche ne fait aucune déclaration spécifique sur les créneaux de commerce associés aux marchandises de l'Opposante, je n'accorde pas de signification à sa déclaration à l'effet que les marchandises des parties « circuleront vraisemblablement dans les mêmes canaux de commerce ». En conséquence, les représentations orales de la Requérante ne sont pas sans mérite. Ceci étant dit, outre le fait qu'aucune des déclarations de M^{me} Richard ne fait état des créneaux de commerce associés aux marchandises de la Requérante, il n'y a aucune restriction dans l'état déclaratif des marchandises de la demande d'enregistrement. Ces remarques m'amènent à revenir sur la Pièce LL-4 de l'affidavit de M^{me} Lamarche qui consiste en des extraits du site web de la Requérante.

[52] De façon générale, peu de poids est donné à des extraits de site web présentés en preuve par une tierce partie. De plus, des extraits de site web ne constituent pas une preuve de la véracité des informations qui y sont contenues. Par contre, dans les circonstances de l'espèce, je ne vois aucune raison de douter de la fiabilité de la liste des points de vente provenant du site web de la Requérante et présentée en preuve par M^{me} Lamarche. De plus, je suis prête à inférer que la liste

des points de vente est représentative du genre de commerces dans lesquels la Requérante, à la date pertinente, projetait vendre les marchandises associées à la Marque. Je suis également prête à inférer que certains points de vente sont des commerces spécialisés dans la vente de bateaux, d'équipements nautiques ou de sports. Cependant, je crois raisonnable de conclure que les points de vente ne sont pas restreints à des commerces spécialisés dans la vente de bateaux, d'équipements nautiques ou de sports. En effet, je note que la liste identifie des points de vente tels Home Hardware, Madeleine Automobiles, Pièces d'Auto P. & B. Gareau Inc. et Véhicules Bellehumeur.

[53] En définitive, la preuve versée au dossier m'amène à conclure à la possibilité d'un chevauchement entre la nature du commerce des parties, ce qui favorise l'Opposante.

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

[54] La Cour suprême du Canada a rappelé dans l'arrêt *Masterpiece, supra*, qu'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 ». Il est bien établi en droit que lorsque le degré de ressemblance entre deux marques est examiné, celles-ci doivent être vues comme un tout et ne pas être disséquées [voir *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, p. 56 (C. de l'É.), conf. par (1946), 5 C.P.R. 71 (C.S.C.)]. S'agissant d'apprécier la ressemblance entre des marques de commerce, le juge Rothstein a indiqué dans l'arrêt *Masterpiece*, au paragraphe 64 : « Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique ».

[55] Selon le plaidoyer écrit de la Requérante, ses arguments quant aux différences entre la Marque et la marque IGLOU & Dessin (LMC632,281) s'appliquent également aux différences entre la Marque et la marque IGLOU. Or, pour les raisons qui suivent, la Requérante ne m'a pas convaincue qu'il n'y a pas de ressemblance entre la Marque et la marque IGLOU de l'Opposante.

[56] Selon les représentations de la Requérante, le seul élément « plus ou moins commun » entre les marques est le mot 'IGLOU' (ou plutôt les quatre premières lettres de ce dernier : 'I', 'G', 'L' et 'O') ». De plus, toujours selon les représentations de la Requérante, ce qui distingue la Marque de la marque IGLOU « n'est pas cette portion nominale, mais bien ses aspects visuel et phonique distincts ».

[57] Avec respect, j'estime que l'argument de la Requérante à l'effet qu'il y a « plus ou moins » de ressemblance entre les mots « igloo » et « iglou » n'est pas convaincant. En plus d'être essentiellement identiques dans leur présentation, ces mots sont identiques au niveau du son. De plus, même si la Requérante soumet à juste titre que le préfixe « nav » résulte en des différences sur le plan de la présentation et du son, la Marque doit être considérée telle que présentée dans la demande. Or, il ne peut être fait abstraction de l'emploi de polices de caractères différentes pour les éléments « nav » et « igloo ». Même si j'ai précédemment remarqué que cette caractéristique de la Marque n'augmente pas de façon significative son caractère distinctif inhérent, le fait est que le préfixe « nav » est distingué du mot « igloo ». Autrement dit, « nav » et « igloo » sont perçus séparément ce qui entraîne un certain degré de ressemblance au niveau de la présentation.

[58] Je note que la Requérante concède dans son plaidoyer écrit que les marques suggèrent toutes deux « la notion d'abriter ». Cependant, elle soumet que la Marque « évoque également tant par son préfixe que par l'élément graphique qu'elle contient (le dessin du canot renversé), le domaine naval ou l'idée de navigation ». Ayant précédemment remarqué que l'association entre l'élément graphique et le dessin d'un canot renversé n'est pas évidente, j'ai de la difficulté à accepter les prétentions de la Requérante quant à l'importance de cet élément dans la considération de l'idée suggérée par la Marque. Quoiqu'il en soit, je reconnais que l'idée de navigation suggérée par le préfixe « nav » n'est pas une idée suggérée par la marque IGLOU. Toutefois, je ne peux souscrire à la position de la Requérante que « les idées suggérées par les marques en présence sont différentes ». Le fait est que les marques suggèrent toutes deux l'idée d'un abri.

Circonstance additionnelle - absence de cas de confusion réelle

[59] La Requérante n'a fait aucune représentation relativement à la déclaration de M^{me} Richard quant à l'absence de cas de confusion. En conséquence, je conclus que la Requérante n'invoque pas l'absence de cas de confusion réelle à titre de circonstance additionnelle. Cependant, et sans me prononcer sur la force probante de la déclaration de M^{me} Richard, je tiens à remarquer que puisque la Marque n'était pas employée à la date pertinente, l'absence de cas de confusion réelle ne pourrait constituer une circonstance additionnelle appropriée.

[60] J'ajouterai qu'il a été dit maintes fois qu'une opposante n'est pas tenue de faire la preuve de confusion. C'est plutôt à la partie requérante qu'il incombe de démontrer l'absence de probabilité de confusion. En d'autres termes, l'absence d'une preuve de confusion ne soustrait pas une partie requérante à son fardeau de preuve. De plus, reprenant les observations du juge Décary dans la décision *Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, supra*, a rappelé qu'une «inférence négative peut être tirée de l'absence de cas de confusion réelle lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion ».

Conclusion – probabilité de confusion

[61] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait que ce test tient à la première impression et au souvenir imparfait. En tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, incluant la mesure dans laquelle la marque IGLOU était devenue connue, la période pendant laquelle elle avait été en usage, le genre de marchandises et la nature du commerce associés aux marques des parties, de même que le degré de ressemblance entre les marques de commerce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y avait pas probabilité de confusion entre la Marque et la marque IGLOU de l'Opposante en date du 22 mai 2007.

[62] Eu égard à ce qui précède, en vertu de l'article 16(3)(a) de la Loi, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieure de la marque de commerce IGLOU de l'Opposante.

Absence de caractère distinctif

[63] Il est généralement reconnu que la date pertinente pour considérer ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[64] Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est distinctive, l'Opposante doit établir que ses marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin étaient devenues suffisamment connues à la date pertinente pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[65] Suite à mon examen de la preuve au dossier, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial pour ce qui est de la marque de commerce IGLOU & Dessin (LMC280,836) mais qu'elle s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard des marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281). Ainsi, la Requérante a le fardeau de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne prêtait pas à confusion avec les marques de commerce IGLOU et IGLOU & Dessin (LMC632,281) au 27 octobre 2008.

[66] Encore une fois, j'estime que l'appréciation de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque IGLOU de l'Opposante aura pour effet de décider de l'issue de ce motif d'opposition. La différence entre la date pertinente pour ce motif d'opposition et la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 16(3)(a) de la Loi n'a pas d'incidence significative sur mon analyse précédente des circonstances de l'espèce. En effet, même si une interprétation raisonnable de l'affidavit de M^{me} Richard permet de conclure que l'emploi de la Marque a débuté au mois de juin 2007, je demeure d'avis que la période pendant laquelle les marques ont été en usage, le genre de marchandises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce font pencher la balance des probabilités en faveur de l'Opposante.

[67] Eu égard à ce qui précède, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque

IGLOU de l'Opposante en date du 27 octobre 2008 et j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)(d) de la Loi

[68] Puisque j'ai accepté deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le motif d'opposition restant.

Décision

[69] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada