

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de Primo Bedding Company, Inc. à la
demande n° 1012699 produite par HSM
Pressen GmbH + Co. KG en vue de
l'enregistrement de la marque de
commerce PRIMO**

Le 21 avril 1999, HSM Pressen GmbH + Co. KG (la « Requérante ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PRIMO (la « Marque ») revendiquant une priorité au titre de la demande d'enregistrement n° 398 64 226.5 produite en Allemagne le 6 novembre 1998, et fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Déchiqueteuses; mécanismes de coupe et supports pour déchiqueteuses ainsi que combinaisons de déchiqueteuses et de presse-botteuses; déchiqueteuses pour microfiches; presses pour la production de balles de déchets, en particulier presses-botteuses entièrement automatiques avec entraînement électro-hydraulique; pièces de déchiqueteuses et de presses-botteuses, en particulier des corbeilles à papier faisant partie des déchiqueteuses » (les « Marchandises »).

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 14 juin 2000.

Le 4 juillet 2000, Primo Bedding Company, Inc. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Les motifs de cette opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée) (la « Loi ») en ce sens que, le 21 avril 1999, date de production de la demande, la Requérante savait ou aurait dû savoir qu'elle n'était pas la personne en droit d'employer la Marque parce que la Requérante savait ou aurait dû savoir que la Marque créait de la confusion ou risquait de créer de la confusion avec

les noms commerciaux de l'opposante et avec la famille de marques de commerce PRIMO composée des marques PRIMO, PRIMO BEDDING, PRIMO INTERNATIONAL, CLUB PRIMO PLUS, PRIMOTION, PRIMO LEATHER antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante (je joins à la présente décision, à l'Annexe A, les détails des certificats d'enregistrement canadiens des marques susmentionnées);

2. Le deuxième motif d'opposition, au soutien duquel l'Opposante invoque l'alinéa 38(2)a de la Loi, porte que la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne peut pas distinguer et n'est pas apte à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante;
3. La Marque n'est pas enregistrable du fait de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la famille de marques PRIMO susmentionnées de l'Opposante, employées et révélées au Canada par l'Opposante antérieurement au 21 avril 1999;
4. La Requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement étant donné que, à la date de production de sa demande, la Marque créait de la confusion avec la famille de marques PRIMO de l'Opposante susmentionnées, toutes employées et révélées au Canada antérieurement au 21 avril 1999 et qui n'avaient pas été abandonnées par l'Opposante et continuent d'être employées au Canada par cette dernière;
5. La Marque de la Requérante n'est pas distinctive conformément au paragraphe 38(2) de la Loi parce qu'elle ne distingue pas ni n'est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises offertes au Canada par l'Opposante sous ses noms commerciaux et en liaison avec ses marques de commerce susmentionnées.

La Requérante a produit le 22 novembre 2000 une contre-déclaration niant toutes et chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de George Itzkovitz, souscrit le 15 décembre 2000. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Irene Schwelling, souscrit le 29 juin 2005, de Shirley Ann Farley, souscrit le 27 juin 2005, et de Jane Buckingham, souscrit le 28 juin 2005.

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Bien que seule l'agente de la Requérante ait demandé dans le délai prescrit la tenue d'une audience et qu'elle ait confirmé sa présence dans le délai prescrit, l'agente de l'Opposante s'est présentée à l'audience avec une demi-heure de retard. Plus précisément, l'agente de l'Opposante, invoquant le paragraphe 47(2) de la Loi et le droit d'être entendue, a demandé verbalement une prorogation de délai rétroactive afin de demander la tenue d'une audience et d'y participer. L'agente de la Requérante s'est opposée à la demande de l'agente de l'Opposante. Après avoir entendu les observations des parties, j'ai décidé de rejeter la demande de l'agente de l'Opposante. Bien que les motifs de mon refus aient été formulés verbalement aux parties, j'ai mentionné qu'ils seraient également inclus dans ma décision, pour que l'Opposante puisse en demander le contrôle judiciaire si elle le désire.

Les paragraphes 46(3) et (4) du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) prévoient ce qui suit :

(3) Les plaidoyers écrits, le cas échéant, sont produits en double exemplaire; après leur production par les deux parties ou après l'expiration du délai prévu à cette fin, le registraire expédie :

[...]

b) un avis à chaque partie l'informant de la possibilité de demander une audience.

(4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lui envoie un avis écrit dans le délai d'un mois suivant la date de l'avis du registraire visé à l'alinéa (3)*b)*. Sur réception de l'avis, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l'audience.

Comme il a été indiqué plus haut, seule la Requérante a satisfait effectivement aux exigences du paragraphe 46(4) du Règlement; l'Opposante a choisi de ne pas répondre à l'avis du registraire visé à l'alinéa 3*b)*. En outre, à la suite de l'envoi par le registraire d'un avis écrit aux parties indiquant l'heure, la date et le lieu de l'audience, seule la Requérante a confirmé sa présence à l'audience; l'Opposante a choisi de nouveau de ne pas répondre à l'avis du registraire.

L'Opposante non seulement a choisi d'ignorer les avis envoyés par le registraire et n'a pas respecté les règles, mais elle n'a produit *aucun* fait qui justifie la conclusion selon laquelle

l'omission de demander une audience dans le délai prescrit n'était pas raisonnablement évitable. Il faut souligner que la seule observation de l'agente de l'Opposante à cet égard était que la Requérante ne subirait aucun préjudice, vu que ses observations verbales ne feraient que résumer les allégations présentées dans le plaidoyer écrit de l'Opposante. Une telle observation est loin d'être convaincante, sans compter le fait que l'agente de la Requérante aurait dû reprendre ses observations présentées au cours des trente premières minutes de l'audience. Le droit d'être entendu ne va pas jusqu'à permettre à l'agente de l'Opposante de présenter des observations dans ces circonstances.

Résumé de la preuve des parties

La preuve de l'opposante

Affidavit of George Itzkovitz

M. Itzkovitz atteste qu'il est administrateur et directeur de l'Opposante. Il déclare que l'Opposante exploite son entreprise depuis au moins 1967, dans le domaine de la fabrication, de la vente et de la distribution de mobilier et d'articles d'ameublement destinés à la maison, aux secteurs industriels et aux bureaux.

M. Itzkovitz joint à son affidavit des photocopies des certificats d'enregistrement obtenus pour chacune des marques constituant la famille susmentionnée de marques PRIMO de l'Opposante, sauf pour la marque de commerce PRIMOTION passée sous silence. Il joint également des photocopies des certificats d'enregistrement de trois autres marques de commerce, à savoir PRIMO, PRIMO INTERNATIONAL et PRIMO BEDDING enregistrées sous les n° 503,312, 502,142 et 502,141 en liaison avec des services décrits comme [TRADUCTION] « Activités commerciales de fabrication, import, vente et distribution de meubles, nommément lits, lits superposables, lits de bébé, matelas, cadres de lit, sommiers à ressort, canapés, canapés-lits, futons, chaises, ottomanes, tabourets, tables, tables de bout, tables basses, causeuses, buffets, bahuts, lampes, miroirs, chiffonniers, pupitres, coffres, coins à manger et garde-robes ». Comme l'a souligné la Requérante, ces trois derniers enregistrements ne figuraient pas dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, je ne les prendrai pas en considération comme élément de

l'opposition [voir *Imperial Development Ltd. c. Imperial Oil Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F.)]. M. Itzkovitz déclare que l'Opposante continue d'employer toutes et chacune de ces marques et qu'elle n'a aucune intention de les abandonner.

M. Itzkovitz joint à son affidavit un catalogue non daté qui, selon lui, présente [TRADUCTION] « certaines des marchandises de l'Opposante fabriquées, vendues et distribuées au Canada avant 1998 et par la suite en liaison avec les marques de commerce PRIMO et le nom commercial PRIMO ». Le catalogue présente des canapés, causeuses, chaises, tables de salon, canapés-lits, tables et chaises pour salle à manger, tables et chaises de cuisine, porte-bouteilles de vin, buffets, bahuts, tabourets et comptoirs pour petite salle à manger, meubles îlot de cuisine, futons, berceuses, lits, lits de repos, lits superposables et lits pliants. À l'exception d'un petit logo composé du mot PRIMO et d'éléments graphiques et apposé sur la page couverture du catalogue à l'angle supérieur gauche, la preuve de l'Opposante révèle que cette dernière n'a pas employé la marque PRIMO toute seule, mais plutôt en association avec le terme INTERNATIONAL qui est imprimé au-dessus du terme « primo ». La simple mention d'une marque de commerce sur la page couverture d'un catalogue ne constitue pas l'emploi de cette marque en liaison avec des marchandises [voir *Bereskin & Parr c. Hamac International Ltd.* (1999), 3 C.P.R. (4th) (C.O.M.C.)]. En outre, dans la mesure où le nom « PRIMO INTERNATIONAL » apparaît dans cet échantillon, je ne suis pas convaincue qu'il serait perçu comme une marque de commerce plutôt qu'un moyen de désigner la source des marchandises.

En effet, bien que le logo PRIMO INTERNATIONAL apparaisse pratiquement sur chaque page du catalogue, il est suivi la plupart du temps soit de la mention « Makers of Quality Mattresses and Furniture », soit de l'adresse, et des numéros de téléphone et de télécopieur de l'Opposante. Seuls des codes numériques ou alphanumériques accompagnés de descriptions apparaissent à côté ou au-dessous des produits illustrés (sauf dans les cas exceptionnels où un nom de modèle apparaît au lieu d'un code numérique ou alphanumérique).

En ce qui concerne les factures jointes à l'affidavit de M. Itzkovitz, elles donnent des descriptions des produits, toutes précédées de codes. Aucune description n'est suivie d'une référence à une marque de commerce. Le logo PRIMO INTERNATIONAL est toujours suivi de

l'adresse de l'Opposante, même s'il apparaît aussi en filigrane. La première facture est datée du 12 mai 1995. Les factures ont été faites pour des chaises, causeuses, canapés, matelas, futons, cadres de futons, lits superposables, tables de cuisine, étals, berceuses et canapés-lits.

Cela étant dit, vu que le nom PRIMO INTERNATIONAL apparaît en filigrane sur les factures et que la date et l'adresse de livraison apparaissant sur les factures sont, pour la plupart des cas, les mêmes que l'adresse et la date de facturation, je suis prête à accepter que les éléments de preuve déjà cités démontrent une association entre la marque de commerce PRIMO INTERNATIONAL et les marchandises lors du transfert de propriété [voir *Literie Primo Inc./Primo Bedding Co. c. Albums DF Ltée/DF Albums Ltd* (2005) CarswellNat 1312 (C.O.M.C.)].

M. Itzkovitz poursuit son affidavit en affirmant que pendant de nombreuses années avant 1998, l'Opposante était connue, et qu'elle est couramment appelée par les clients et les distributeurs, sous le nom de PRIMO, et que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada depuis des décennies avant novembre 1998. Ces allégations ne sont pas appuyées par des preuves.

M. Itzkovitz déclare que de nombreux clients de l'Opposante, y compris ceux dont il était question dans les factures susmentionnées, vendent des marchandises utilisées ou susceptibles d'être utilisées dans des endroits divers, notamment des bureaux, des secteurs industriels ou d'autres endroits où les Marchandises de la Requérante sont utilisées ou sont susceptibles d'être utilisées. M. Itzkovitz déclare également que, si les activités de l'Opposante ne mettaient pas nécessairement l'accent sur les marchandises destinées aux installations industrielles, même si un grand nombre des marchandises de l'Opposante se trouvent et sont utilisées dans de telles installations, il s'agit d'une évolution naturelle des activités de l'Opposante que d'accorder davantage d'importance à la fabrication et à la distribution des marchandises destinées aux installations industrielles, et que l'Opposante envisageait d'ailleurs depuis un certain temps et planifiait cette perspective. Je reviendrai sur ces allégations de M. Itzkovitz plus loin dans ma décision, au stade de l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce des parties pris en compte quant au test en matière de confusion.

Dans le même esprit, M. Itzkovitz affirme que la Requérente ne serait pas la personne admise à l'enregistrement de sa Marque PRIMO alléguée parce qu'elle savait ou aurait dû savoir que l'Opposante employait sa marque de commerce PRIMO et son nom commercial PRIMO au Canada depuis plus de vingt-cinq (25) ans avant novembre 1998 en liaison avec des marchandises qui se trouvent et qui sont utilisées dans le même type d'endroits où les Marchandises de la Requérente sont susceptibles de se trouver et d'être utilisées ou en liaison avec des marchandises qui circulent ou ont droit d'être commercialisées par les mêmes voies commerciales que celles où les Marchandises de la Requérente sont susceptibles de circuler. Je reviendrai sur ces allégations de M. Itzkovitz plus loin dans ma décision, au stade de l'examen du motif d'opposition fondé sur l'article 30 ainsi que du genre de marchandises et de la nature du commerce des parties pris en compte quant au test en matière de confusion.

La preuve de la requérante

L'affidavit de Irene Schwelling

M^{me} Schwelling atteste qu'elle est directrice de ventes et marketing de la Requérente. Elle déclare que la Requérente est une entreprise allemande exerçant ses activités dans le monde entier dans le domaine des déchiqueteuses et des presses-botteuses. La Requérente a été fondée en 1971 comme entreprise individuelle, mais elle est devenue une entreprise multinationale, l'un des plus importants fabricants de déchiqueteuses en Europe et en Amérique du Nord.

M^{me} Schwelling déclare que la Requérente fait la publicité de ses produits au Canada en liaison avec la marque PRIMO depuis au moins 2001, et elle joint à son affidavit une copie d'un échantillon de facture datée du 12 juillet 2001 visant une déchiqueteuse associée à la Marque de la Requérente et livrée à PAYstation Inc. en Ontario à des fins d'essai et d'évaluation. M^{me} Schwelling déclare également que les ventes des Marchandises de la Requérente au Canada en liaison avec la marque PRIMO ont commencé au moins dès le mois d'août 2004. En 2004, les ventes des produits PRIMO au Canada ont dépassé les 155 000 \$.

M^{me} Schwelling affirme que les produits PRIMO de la Requérente sont fabriqués en Allemagne par la Requérente et distribués en Amérique du Nord exclusivement par la filiale de la

Requérante aux États-Unis, HSM of America, et elle joint à son affidavit des copies de pages Web provenant du site Web de HSM of America touchant les produits PRIMO de la Requérante.

M^{me} Schwelling joint également à son affidavit une copie de la notice d'utilisation datant de 1999 relativement à une des déchiqueteuses de la Requérante associée à la marque PRIMO.

M^{me} Schwelling joint également à son affidavit des copies des imprimés provenant du système électronique de recherche des marques de commerce du United States Patent & Trademark Office (le « USPTO ») pour les numéros d'enregistrement américain 2,454,534 (marque PRIMO employée en liaison avec plusieurs marchandises, dont des déchiqueteuses et des presses-botteuses – enregistrée le 29 mai 2001 sous le nom de la Requérante) et 2,266,259 (marque PRIMO employée en liaison avec meubles pour adultes, nommément matelas, futons, canapés-lits, chaises, tables, buffets, bahuts, balançoires doubles et lits – enregistrée le 3 août 1999 sous le nom de l'Opposante). M^{me} Schwelling conclut son affidavit en affirmant n'avoir pas eu connaissance de personnes aux États-Unis qui confondent la source des déchiqueteuses et des botteuses de la Requérante avec la source de l'Opposante ou vice versa. Je reviendrai sur ces dernières allégations de M^{me} Schwelling plus loin dans ma décision, au stade de l'examen des circonstances pertinentes additionnelles à prendre en compte pour l'application du test en matière de confusion.

L'affidavit de Shirley Ann Farley

M^{me} Farley atteste qu'elle est stagiaire en droit au bureau d'agents de marque de la Requérante.

M^{me} Farley déclare avoir effectué des recherches sur Internet au sujet des marques de commerce liées au terme « primo ». Ses recherches effectuées à l'aide du moteur de recherche Google.ca ont produit environ 304 000 résultats et celles effectuées à l'aide du moteur de recherche Yahoo.ca ont produit environ 305 000 résultats. Elle joint à son affidavit des copies provenant de divers sites Web des entreprises et des produits qui utilisent le terme « primo » en liaison avec une variété de produits et services. Je reviendrai sur ces sites Web plus loin dans ma décision, au stade de l'examen des circonstances pertinentes additionnelles à prendre en compte pour l'application du test en matière de confusion.

L'affidavit de Jane Buckingham

M^{me} Buckingham atteste qu'elle est chercheur dans le domaine des marques de commerce, employée du bureau d'agents de marque de la Requérante.

M^{me} Buckingham déclare avoir effectué une recherche dans la base de données des marques de commerce canadiennes visant toutes les demandes d'enregistrement et les enregistrements pour les marques de commerce en vigueur qui contiennent le terme « primo » sans restriction de marchandises ou de services. Les résultats de sa recherche sont résumés au paragraphe 4 de son affidavit. Je reviendrai sur ces résultats plus loin dans ma décision, au stade de l'examen des circonstances pertinentes additionnelles à prendre en compte pour l'application du test en matière de confusion.

Le fardeau de la preuve

Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante 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.), et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Les motifs d'opposition

J'analyserai maintenant les motifs d'opposition au regard de la preuve produite au dossier, sans respecter nécessairement l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

Comme il a été indiqué plus haut, l'Opposante a produit, par l'intermédiaire de l'affidavit de

M. Itzkovitz, des photocopies des certificats d'enregistrement des marques de commerce obtenus pour chaque marque de commerce de la famille de marques PRIMO susmentionnées, à l'exception de la marque de commerce PRIMOTION. Après avoir exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre, je confirme les détails de l'enregistrement fournis dans la déclaration d'opposition de l'Opposante. Comme ceux-ci sont en règle, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition.

Vu cette preuve produite par l'Opposante, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

Le test applicable en matière de confusion est un test de première impression et de souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, il y a confusion entre deux marques de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises qui y sont liées 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 services soient ou non de la même catégorie générale.

Pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi :

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; 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 sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *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, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Comme je suis d'avis que le moyen le plus convaincant de l'Opposante à l'égard de ce motif

d'opposition se rapporte à sa marque PRIMO (n° 411,602), je concentrerai mon analyse sur cette marque, sauf indication contraire. La conclusion tirée sur la question de la confusion entre la marque PRIMO et la Marque déterminera effectivement le sort de ce motif d'opposition.

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

La Marque de la Requérante et la marque de l'Opposante sont identiques; elles se composent toutes les deux du mot PRIMO figurant dans le dictionnaire et qui suggère l'idée d'excellence ou de première qualité. En raison de leur caractère élogieux, je considère que les deux marques sont tout aussi faibles. Le même raisonnement s'applique aux autres marques de commerce de l'Opposante qui font partie de sa famille de marques PRIMO, étant donné le caractère distinctif faible des éléments « INTERNATIONAL », « BEDDING », « LEATHER », « CLUB » et « PLUS » dans le contexte des marchandises de l'Opposante.

La force d'une marque de commerce peut se trouver augmentée lorsqu'elle devient connue par la promotion ou l'emploi.

Comme l'a souligné la Requérante, l'Opposante n'a fourni aucune preuve sur le marquage et l'étiquetage de ses marchandises ni sur l'ampleur de ses ventes au Canada. L'Opposante n'a d'ailleurs fourni aucune preuve sur ses activités de promotion ni aucun renseignement sur la distribution du catalogue produit en preuve, le type de publicité ou les montants qu'elle a consacrés à la publicité de sa marque de commerce PRIMO.

À l'exception de la marque PRIMO INTERNATIONAL, la preuve susmentionnée ne me permet pas de conclure que l'une quelconque des marques PRIMO de l'Opposante a été utilisée et encore moins que l'une d'elles est devenue connue au Canada. En ce qui concerne la marque PRIMO INTERNATIONAL, il m'est difficile d'établir la mesure dans laquelle cette marque est devenue connue au Canada, étant donné les lacunes dans la preuve de l'Opposante. Faute de renseignement sur le volume ou la valeur des ventes de l'Opposante, je peux tenir pour acquis tout au plus une réputation minimale de la marque PRIMO INTERNATIONAL.

En ce qui concerne l'emploi et la promotion de la Marque de la Requérante au Canada, je suis convaincue que l'affidavit de M^{me} Schwelling montre que la Requérante fait la promotion de la Marque en liaison avec des déchiqueteuses depuis au moins 2001 et qu'elle vend ses produits en liaison avec la Marque depuis au moins août 2004. Bien que la preuve de la Requérante sur la promotion de la Marque ne soit pas concluante à l'égard de l'étendue des activités promotionnelles, du type de publicité ou des montants dépensés par la Requérante pour la publicité de la Marque, les chiffres des ventes fournis pour les six (6) premiers mois d'emploi de la Marque au Canada corroborent effectivement dans une certaine mesure l'allégation de M^{me} Schwelling selon laquelle la Requérante est devenue l'un des plus grands fabricants de déchiqueteuses en Europe et en Amérique du Nord, et me permettent de conclure que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

En conclusion, l'examen global du premier motif tend à favoriser la Requérante.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Les enregistrements de la famille de marques PRIMO de l'Opposante prétendent à l'emploi au Canada en liaison avec des articles divers d'ameublement de maison depuis 1967, 1991, 1992, 1996 et 1997. Toutefois, comme la Requérante l'a souligné, la preuve de l'Opposante comprend [TRADUCTION] « des factures choisies au hasard » qui font état tout au plus des ventes effectuées par « PRIMO INTERNATIONAL » depuis 1995 et le catalogue fourni par l'Opposante présenterait des marchandises fabriquées, vendues et distribuées au Canada [TRADUCTION] « avant 1998 et par la suite ».

Faute de preuve à l'appui de l'emploi, les dates de premier emploi indiquées dans les enregistrements de l'Opposante établissent tout au plus un emploi « de minimis » et ne peuvent permettre de conclure à un emploi important ou continu des marques.

Cela étant dit, vu la preuve du dossier, l'examen global du deuxième motif favorise l'Opposante, bien qu'il ne soit pas déterminant en soi.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce

Pour l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises produit par la Requérante avec l'état déclaratif des marchandises figurant dans les enregistrements invoquées par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F), et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

Les enregistrements de l'Opposante visent des marchandises d'ameublement (et « bicyclettes » – il faut souligner que la preuve de l'Opposante n'aborde d'aucune façon ces marchandises qui sont en tout cas complètement distinctes et sans lien avec les Marchandises), alors que la demande de la Requérante vise des déchiqueteuses et des presses-botteuses. La Requérante prétend que les marchandises et les voies commerciales des parties ne sont aucunement liées et qu'elle constituent des facteurs décisifs qui favorisent la Requérante en l'espèce. L'Opposante soutient, quant à elle, qu'il est évident qu'il existe des similitudes appréciables entre son mobilier et ses articles d'ameublement qu'elle dit destinés à la maison, au secteur industriel et au bureau, et les marchandises de la Requérante qu'elle prétend être des appareils et du mobilier conçus pour l'emploi à la maison, dans le secteur industriel et au bureau.

La Requérante n'a pas fourni beaucoup de renseignements visant ses voies commerciales et sa clientèle. La seule preuve fournie à cet égard consiste en les pièces suivantes jointes à l'affidavit de M^{me} Schwelling :

- un échantillon de facture visant une déchiqueteuse livrée à l'entreprise PAYstation Inc. en Ontario à des fins d'essai et d'évaluation;
- des copies de la notice d'utilisation datant de 1999 relativement à l'une des déchiqueteuses de la Requérante et comprenant, entre autres, les consignes suivantes :

[TRADUCTION]

- « La déchiqueteuse est particulièrement adaptée pour le déchiquetage de petites quantités de papier au travail et à la maison [...]

- Attention! Garder la déchiqueteuse hors de la portée des enfants [...]
- Cette déchiqueteuse ne doit être utilisée qu'en présence d'un opérateur. »
- des copies de pages Web provenant du site Web de HSM of America visant les produits de la Requérante et présentant, entre autres, des déchiqueteuses PRIMO de capacité moyenne [TRADUCTION] « idéales pour votre bureau à domicile et le déchiquetage individuel, là où la discrétion constitue une priorité » et des déchiqueteuses PRIMO de grande capacité des [TRADUCTION] « séries de bureau », adaptées aux grands bureaux.

Compte tenu de ce qui précède, je souscris à la prétention que l'Opposante formule dans son plaidoyer écrit, à savoir qu'il est raisonnable de supposer que les Marchandises de la Requérante sont destinées à la vente en gros et aux acheteurs au détail de mobilier et d'accessoires de bureau.

En revanche, une lecture objective de la preuve de l'Opposante permet d'établir que ses marchandises sont destinées à la vente en gros et aux acheteurs au détail d'articles d'ameublement de maison. Bien que M. Itzkovitz ait affirmé dans son affidavit que beaucoup de clients de l'Opposante vendent des marchandises qui sont utilisées ou sont susceptibles d'être utilisées au bureau, dans le secteur industriel et à d'autres endroits où les marchandises de la Requérante peuvent être utilisées ou sont susceptibles d'être utilisées, le seul élément de preuve de l'Opposante est un catalogue qui présente des articles d'ameublement de maison, tel que du mobilier de chambre à coucher, de cuisine, de salle à manger et de salon, et des factures provenant de divers magasins de meubles tels Leon, Orleans City Mattress et The Brick.

Bien qu'on puisse conclure à un chevauchement potentiel des voies commerciales des parties s'agissant des marchandises décrites comme « chaises de bureau », « pupitres de bureau » et « chaises de dactylo » dans les enregistrements de l'Opposante, et que les Marchandises de la Requérante puissent être vendues par l'entremise du même type de points de vente spécialisés en vente de mobilier et articles de bureau, il est peu probable qu'elles soient vendues côte à côte, vu leur genre bien distinct, marqué par la nature spécialisée et technique des Marchandises de la Requérante. En outre, l'importance qu'attache l'Opposante à ses activités liées aux articles d'ameublement, comme nous l'avons vu et comme l'admet M. Itzkovitz dans son affidavit, rend le lien entre les champs d'intérêt et les voies commerciales des parties pour le moins ténu.

Pour conclure sur le troisième et le quatrième facteurs, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à l'allégation de M. Iztkowitz selon laquelle il s'agit d'une évolution naturelle des activités de l'Opposante que d'accorder davantage d'importance à la fabrication et à la distribution des marchandises destinées aux installations industrielles, puisqu'il s'agit d'une simple déclaration d'expansion, insuffisante en soi pour appuyer la conclusion selon laquelle les marchandises et les voies commerciales des parties sont similaires.

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

Comme les marques de commerce en cause sont identiques, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

Les circonstances additionnelles de l'espèce

L'état du registre

Comme circonstance pertinente, la Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que l'Opposante ne peut revendiquer l'exclusivité sur le nom PRIMO, étant donné que sa preuve (au paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Buckingham) révèle qu'il y a environ trente (30) propriétaires différents inscrits au registre des marques de commerce dont les marques contiennent l'élément PRIMO et huit (8) propriétaires de marques contenant seulement l'élément PRIMO, souvent sans ajout d'éléments graphiques. L'Opposante soutient dans son plaidoyer écrit que cette preuve n'est pas pertinente, vu [TRADUCTION] «l'extrême dissemblance dans la présentation et/ou les marchandises et les services ».

La preuve qui porte sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions sur l'état du marché et de telles conclusions ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre substantiel d'enregistrements ont été repérés [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada*

Canada Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

Je conviens avec l'Opposante que les divers enregistrements ou demandes que la recherche effectuée par M^{me} Buckingham révèle se rapportent à des marchandises ou services différents, et ne peuvent donc être jugés pertinents. Cela étant dit, je conclus néanmoins que ceux-ci appuient dans une certaine mesure mes observations précédentes à l'égard du caractère distinctif inhérent faible des marques ayant un caractère élogieux.

Sites Web de tierces parties

La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que l'affidavit de M^{me} Farley vient renforcer sa prétention selon laquelle l'élément PRIMO est courant sur le marché. L'Opposante soutient, quant à elle, que l'affidavit de M^{me} Farley atteste simplement l'existence d'une série de sites Internet administrés par des personnes morales dont le nom utilisé comprend le mot PRIMO et qui mènent des activités dans des domaines totalement étrangers aux activités de l'Opposante.

M^{me} Farley a réussi à trouver une douzaine de sites Web potentiellement pertinents portant sur des entreprises canadiennes ou des produits offerts au Canada, qui emploient la marque de commerce ou le nom commercial PRIMO seul ou en relation avec d'autres éléments. Toutefois, les pages fournies provenant de ces sites ne peuvent pas servir à faire la preuve de la véracité de leur contenu. M^{me} Farley n'a fourni aucune preuve selon laquelle les noms trouvés étaient employés au Canada ni que les sites en question avaient des visiteurs canadiens. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à cette preuve fournie par la Requérante.

Coexistence des marques des parties

Comme il a été mentionné précédemment, la Requérante soutient que les marques respectives des parties coexistent dans le registre de USPTO et sur le marché aux États-Unis depuis au moins mai 2001 sans que cela ait créé effectivement de la confusion. Bien que je comprenne les raisons des déclarations de M^{me} Schwelling, il convient de rappeler que le registraire n'est pas lié par les conclusions du USPTO car même si une marque peut être enregistrable aux États-Unis, elle peut ne pas l'être au Canada vu les dispositions législatives applicables et les circonstances de l'espèce [voir *Quantum Instruments Inc. c. Elinca S.A.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 264]. De plus,

étant donné qu'aucune preuve d'emploi des marques des parties sur le marché aux États-Unis n'a pas été produite en l'espèce, je ne suis pas disposée à considérer ce fait comme une circonstance pertinente dans la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque PRIMO de l'Opposante.

La Requérante a soutenu dans son plaidoyer écrit que, par ailleurs, l'Opposante n'a fourni en preuve aucun cas concret de confusion au Canada entre les marques de l'Opposante et la marque de la Requérante malgré [TRADUCTION] « le nombre d'années de coexistence des marques sur le marché ». Comme l'affidavit de M^{me} Schwelling a été signé le 29 juin 2005, à savoir moins d'un an après le début de l'emploi de la Marque au Canada, je ne considère pas cette circonstance particulièrement convaincante (sans compter que rien ne prouve la coexistence des marques dans les mêmes régions du Canada).

Famille de marques

Bien que l'Opposante ait prétendu être la propriétaire d'une famille de marques de commerce renfermant le mot PRIMO, la preuve au dossier ne me permet pas de conclure que l'Opposante est propriétaire d'une telle famille de marques. En effet, à l'exception de la marque PRIMO INTERNATIONAL, l'Opposante n'a fourni aucune preuve d'emploi de l'une quelconque de ces marques. Par conséquent, je ne suis pas disposée à considérer ce fait comme une circonstance pertinente dans la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante [voir *Techniquip Ltd. c. C.O.A.* (1998), 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.)].

Conclusion touchant la probabilité de confusion

Pour appliquer le test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il s'agit d'une notion de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes précédentes conclusions et, plus particulièrement, des différences entre les marchandises des parties et les voies commerciales ainsi que du caractère distinctif faible des marques PRIMO de l'Opposante, je conclus que la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen conservant un souvenir imparfait des marques PRIMO de l'Opposante ne serait probablement pas induit en erreur quant à la source des Marchandises en voyant les Marques. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif

Le quatrième et le cinquième motifs d'opposition portent sur la question de la confusion à la date de production de la demande (la date de priorité en l'espèce, soit le 6 novembre 1998) et à la date de production de l'opposition. S'agissant du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, je souligne que l'Opposante ne fait pas référence dans sa déclaration d'opposition à la date de priorité comme étant la date pertinente. Toutefois, M. Itzkovitz a fait référence à la date de priorité dans son affidavit et la Requérante a fait de même dans son plaidoyer écrit.

Le motif d'opposition fondé sur l'article 16 est rejeté car, sauf pour la marque PRIMO INTERNATIONAL examinée plus loin, l'Opposante n'a présenté aucune preuve attestant que les marques qui créeraient de la confusion ont été employées avant la date de la production de la demande par la Requérante, ni n'a établi que ces marques n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande de la Requérante. En ce qui concerne la marque PRIMO INTERNATIONAL, bien que l'Opposante puisse s'être acquittée de son fardeau initial de preuve, le résultat reste le même, vu mes conclusions ci-dessus en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté. Quant à la partie de ce motif fondée sur les marques PRIMO de l'Opposante, cette dernière ne s'est pas acquittée de son fardeau initial d'établir que lesdites marques étaient devenues connues au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition au point de faire disparaître le caractère distinctif de la marque [voir *Motel 6, Inc. c. No.6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F.)]. Quant à la partie du motif fondée sur les noms commerciaux de l'Opposante, cette dernière a omis de nommer les noms commerciaux invoqués. En outre, bien que M. Itzkovitz déclare dans son affidavit que l'Opposante était connue depuis de nombreuses années avant 1998, que celle-ci est connue et souvent appelée par les clients et les distributeurs sous le nom de PRIMO et que ce nom commercial de l'Opposante a été employé au Canada depuis des

décennies avant novembre 1998, ces affirmations de M. Izkovitz ne sont pas appuyées par la preuve. La preuve de l'Opposante établit seulement l'emploi du nom commercial PRIMO INTERNATIONAL, dont le caractère distinctif est difficile à établir, étant donné les lacunes de la preuve de l'Opposante examinées ci-dessus. Quoiqu'il en soit, la plupart de mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) s'appliquent également au motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Vu ma conclusion que la Marque de la Requérante ne crée pas de confusion avec les marques PRIMO de l'Opposante, le motif de l'absence de caractère distinctif fondé sur les noms commerciaux de l'Opposante est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30

Le motif d'opposition fondé sur l'article 30 est lui aussi rejeté. Le simple fait que la Requérante aurait pu connaître l'existence des droits antérieurs allégués de l'Opposante à la date de production de sa demande ne l'empêche pas de se déclarer convaincue d'avoir le droit d'employer la marque visée par la demande étant donné que sa marque de commerce ne créait pas de confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux de l'Opposante. Lorsque la partie requérante a fourni la déclaration prescrite à l'alinéa 30i), ce motif d'opposition ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'une preuve fait ressortir l'existence de mauvaise foi chez la partie requérante [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Cette démonstration n'a pas été faite en l'espèce.

Le deuxième motif d'Opposition

L'Opposante soutient que la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne peut être employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante. Comme l'a souligné la Requérante, ce motif d'opposition, tel qu'il est invoqué, est sans fondement juridique suivant l'alinéa 38(2)a) de la Loi et il est donc rejeté.

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8).

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 16 FÉVRIER 2009.

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer

ANNEXE A

- PRIMO, enregistrée sous le n° 411,602, employée au Canada depuis au moins octobre 1967 en liaison avec « Mobilier, nommément lits, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils inclinables, canapés-lits, pupitres, placards, sommiers à ressort, chaises de bureau, pupitres de bureau, chaises de dactylo et bicyclettes. »
- PRIMO BEDDING, enregistrée sous le n° 400,641, employée au Canada en liaison avec « (1) Lits, matelas, sommiers à ressort. (2) Chaises, tables, canapés, fauteuils inclinables, canapés-lits, pupitres, placards, chaises de bureau, pupitres de bureau, chaises de dactylo. (3) Bicyclettes. » Employée au CANADA depuis au moins janvier 1967 en liaison avec les marchandises mentionnées sous (1). Employée au CANADA depuis au moins janvier 1988 en liaison avec les marchandises mentionnées sous (2). Employée au CANADA depuis janvier 1991 en liaison avec les marchandises mentionnées sous (3).
- PRIMO INTERNATIONAL, enregistrée sous le n° 403,312, employée au Canada depuis au moins janvier 1991 en liaison avec « Meubles, nommément lits, matelas, chaises, tables, sofas, fauteuils inclinables, canapés-lits transformables, bureaux, armoires, sommiers à ressort, chaises de bureau, bureaux, chaises de dactylo et bicyclettes. »
- CLUB PRIMO PLUS, enregistrée sous le n° 442,453, employée au Canada depuis au moins 1992 en liaison avec « Service consistant à offrir des cadeaux et des primes aux acheteurs de mobilier et d'articles d'ameublement. »
- PRIMOTION, enregistrée sous le n° 468,510, employée au Canada depuis au moins octobre 1996 en liaison avec « Chaises berçantes à roulement, lits, matelas, sommiers à ressorts, canapés-lits, bases de matelas, chaises, canapés, tables, fauteuils inclinables, tabourets pour bars, lits de bébé, berceaux, bassinets, causeuses, appui-pieds, armoires, chiffonniers, bureaux, éléments muraux, berceuses, chaises de bureau, chaises de dactylo et bureaux. »
- PRIMO LEATHER, enregistrée sous le n° 481,118, employée au Canada depuis au moins juillet 1997 en liaison avec « Meubles en cuir, nommément fauteuils en cuir, fauteuils rembourrés en cuir, fauteuils club en cuir, fauteuils inclinables en cuir, divans en cuir, canapés Chesterfield en cuir, récamiers en cuir, canapés en cuir, causeuses en cuir, causeuses en cuir, tabourets en cuir, futons en cuir, poufs en cuir, repose-pieds en cuir, et tables et bureaux avec dessus en cuir. »