

## TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de  
Minit Canada Ltd. à la demande n° 1070572  
produite au nom de Things Remembered  
Personalized Gifts, Inc. en vue de l'enregistrement  
de la marque de commerce THINGS  
REMEMBERED**

Le 10 août 2000, Thing Remembered, Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THINGS REMEMBERED (la « Marque ») en liaison avec des services de boutiques pour la vente au détail de cadeaux, en revendiquant la date de priorité conventionnelle du 12 mai 2000 aux termes de la Convention. La demande est actuellement fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis uniquement.

Le 18 juin 2002, la cession de la demande survenue le 2 décembre 2001 en faveur de Things Remembered Personalized Gifts, Inc. a été inscrite. J'utiliserai donc le terme « requérante » pour désigner le propriétaire de la Marque à la date pertinente.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 septembre 2005. Le 7 novembre 2005, Minit Canada Ltd. (l'« Opposante ») a produit une déclaration d'opposition.

La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'Opposante.

À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de George Craw, responsable de la gestion des immeubles. La requérante a obtenu une ordonnance en vue de le contre-interroger sur son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire a été produite. Toutefois, les six pièces cotées durant le contre-interrogatoire n'ont pas été produites, les réponses aux engagements pris non plus.

La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve pour étayer sa demande.

Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de plaidoyer écrit, mais une audience a été tenue et les deux parties y ont participé.

À l'audience, l'agent de l'Opposante a fait savoir qu'il retirait les motifs d'opposition exposés aux paragraphes d) et e) de la déclaration d'opposition.

#### Fardeau de la preuve

La Requérante a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), mais il incombe d'abord à l'Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [*John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990)*, 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

#### Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d)

L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées suivantes :

1. THINGS ENGRAVED & Dessin, LMC 565118;
2. THINGS ENGRAVED & Dessin, LMC 565058;
3. THINGS ENGRAVED & Dessin, LMC 313846;
4. THINGS ENGRAVED & Dessin, LMC 313845;
5. CENTRE DE LA GRAVURE & Dessin, LMC 561805;
6. CENTRE DE LA GRAVURE & Dessin, LMC 561808;
7. CRÉATIONS PERSONNELLES & Dessin, LMC 582065;
8. CRÉATIONS PERSONNELLES & Dessin, LMC 581076;
9. PERSONALLY YOURS & Dessin, LMC 609455;
10. PERSONALLY YOURS & Dessin, LMC 609133;
11. PERSONALLY YOURS, LMC 355196.

La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date d'aujourd'hui [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Puisque chacun des enregistrements de l'Opposante figure au registre, l'Opposante s'acquitte ainsi de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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.

Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 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; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas forcément le même. [Voir, de façon générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

Il n'y a pas lieu en l'espèce de procéder à une analyse détaillée des critères du paragraphe 6(5) (ni l'une ni l'autre des parties n'ayant présenté de plaidoyer relativement à ce motif). Il suffit de dire que, même si les marchandises, les services et les voies de commercialisation des parties peuvent se chevaucher, les marques des parties sont suffisamment différentes pour que la confusion soit improbable. Même si la Marque et certaines des marques de l'Opposante commencent par le même mot, ce mot (THINGS) est un mot commun ordinaire et, par conséquent, lorsque la

Marque est considérée dans son ensemble, elle est différente de chacune des marques de l'Opposante dans la présentation et le son et dans les idées qu'elle suggère. (Le facteur le plus important ou décisif dans la détermination de la question de la confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce : *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)) Je fais remarquer que la présente espèce ne constitue pas une affaire dans laquelle l'une ou l'autre des parties a établi une réputation importante à l'égard des marques en cause.

Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) sont rejetés.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(2)d)

L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi, [TRADUCTION] « puisque à la date de revendication ou de priorité, la Marque de la Requérante créait de la confusion avec les marques de commerce THINGS REMEMBERED et THINGS REMEMBERED & Dessin de l'Opposante ». La seule autre fois où il est question des marques THING REMEMBERED de l'Opposante dans la déclaration d'opposition, c'est lorsqu'elle affirme être la propriétaire désignée des demandes n<sup>os</sup> 1194464 et 1194463 visant respectivement les marques THINGS REMEMBERED et THINGS REMEMBERED & Dessin, dont copies ont été produites à l'annexe A. Je considère donc que la déclaration d'opposition soulève un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)b), c'est-à-dire qu'elle est appuyée sur les demandes d'enregistrement de l'Opposante. En supposant que mon interprétation soit exacte, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial puisqu'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)b) doit être établi à partir d'une demande antérieurement produite et que les demandes de l'Opposante ont été produites le 23 octobre 2003.

À l'audience, l'Opposante s'est dite d'avis que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(2)a) avait été établi, c'est-à-dire qu'elle s'appuyait également sur l'emploi antérieur des marques de commerce THINGS REMEMBERED. Je ne crois pas que cet argument soit clairement exposé dans la déclaration d'opposition, mais, au cas où le motif fondé sur l'alinéa 16(2)a) puisse être

déduit de l'allusion faite dans les demandes d'enregistrement de l'Opposante relativement à l'emploi depuis au moins le 1<sup>er</sup> septembre 1999 ou de la preuve de l'emploi présentée par M. Craw, je vais trancher cette question.

Pour s'acquitter du fardeau initial que lui impose l'alinéa 16(2)a), l'Opposante doit prouver qu'elle avait employé ses marques avant le 12 mai 2000 et qu'elle ne les avait pas abandonnées à la date du 7 septembre 2005.

La preuve de M. Craw concernant les marques THINGS REMEMBERED dans la période antérieure au 12 mai 2000 est la suivante :

- 1988 : Cadillac Fairview Corporation Limited et National Key Canada Ltd. ont signé une convention de bail visant un emplacement situé à Lethbridge, en Alberta, qui prévoyait que National Key pourrait [TRADUCTION] « utiliser l'appellation publicisée THINGS REMEMBERED pour ses activités commerciales exercées dans cet établissement seulement » (pièce C). Même si l'affidavit précise que la pièce E est une photo de l'établissement de THINGS REMEMBERED à Lethbridge, M. Craw a affirmé au contre-interrogatoire que ce n'était pas une photo de l'établissement de Lethbridge, mais bien celle de l'établissement de Calgary, qui a ouvert ses portes en 2003 (questions 168 à 174).
- 1993 : L'existence du dernier établissement de THINGS REMEMBERED avant l'ouverture du magasin de l'Opposante en 2003 remonte à 1993 (contre-interrogatoire, questions 116 à 118).
- 1994 : Cadillac Fairview a transmis un avis de location à National Key concernant l'emplacement de Lethbridge (pièce D). Même si le document fait état de la période allant du 1<sup>er</sup> novembre 1994 au 31 octobre 1995, comme l'a souligné l'agent de la Requérante, il s'agit d'un document prospectif et rien n'indique que les modalités qu'il précise aient été acceptées ou respectées par National Key. En fait, les préoccupations de la Requérante concernant la signification de ce document ont été corroborées par la déclaration que M. Craw a faite au cours du contre-interrogatoire, à savoir qu'il n'existait aucun

établissement portant la marque THINGS REMEMBERED entre le 1<sup>er</sup> décembre 1993 et 2003 (questions 175 et 176).

- 1999 : Sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, M. Crow affirme ceci : [TRADUCTION] « National Key Canada Ltd. a fait cession de ses droits sur ses marques de commerce à Merchandising International S.A., qui les a ensuite cédés à Minit Canada Ltd. » (paragraphe 8 de l'affidavit et questions 8 à 12 du contre-interrogatoire). Merchandising International S.A. a par la suite signé un accord de licence, daté du 24 novembre 1999, avec l'Opposante (pièce F). L'accord énonce les marques sous licence à l'annexe A, mais ce document d'un seule page contenu dans la pièce en question ne comprend pas les marques THINGS REMEMBERED. (Les demandes de l'Opposante, qui ont été produites par son prédécesseur, Merchandising International S.A., revendiquent l'emploi des marques THINGS REMEMBERED depuis au moins le 1<sup>er</sup> septembre 1999 mais, tel qu'il a été souligné plus tôt, M. Crow a attesté au cours du contre-interrogatoire que les marques de l'Opposante n'avaient pas été employées entre le 1<sup>er</sup> décembre 1993 et 2003.)

La preuve ne révèle pas l'emploi, conformément à l'article 4 de la Loi, des marques THINGS REMEMBERED de l'Opposante avant le 12 mai 2000. Si la preuve avait révélé l'emploi des marques, la Requérente est d'avis que cet emploi n'aurait pu être invoqué par l'Opposante puisque nous ne disposons que de la simple déclaration de M. Crow, faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, selon laquelle National Key Canada Ltd. a cédé ses droits à l'égard des marques de commerce au prédécesseur de l'Opposante (Merchandising International S.A.). L'agent de la Requérente a exigé la preuve de la cession au cours du contre-interrogatoire de M. Crow (questions 121 à 132) et il a demandé qu'une conclusion défavorable soit tirée du fait que l'Opposante n'a pas produit les documents corroborant la cession alléguée.

Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(2)a), s'ils avaient été invoqués, n'auraient donc pas été retenus parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

### Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement les services de la Requérante des marchandises et des services de l'Opposante et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer, compte tenu de l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce THINGS REMEMBERED. La date pertinente relativement à ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition. [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

L'Opposante pourra s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif si elle établit que ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues en date du 7 novembre 2005 pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 58]. Tel qu'il a été mentionné précédemment, l'Opposante a reconnu que ses marques THINGS REMEMBERED n'avaient pas été employées entre 1993 et 2003. En septembre 2003, l'Opposante, qui faisait affaires sous la désignation « Things Remembered », a conclu une convention de bail pour un emplacement situé à Calgary (pièce G). En novembre 2003, l'Opposante a reçu un avis de location concernant cet établissement (pièce H). Un reçu daté du 1<sup>er</sup> novembre 2003 sur lequel figure la marque THINGS REMEMBERED en en-tête a été produit; les ventes totalisent 2,66 \$ (pièce I). Une photo montrant la marque THINGS REMEMBERED à l'établissement de Calgary, prise lorsque le magasin a ouvert ses portes en 2003, a également été produite (pièce E et questions 168 à 174). De plus, il a été déclaré que l'Opposante a exploité un site Web offrant la possibilité de faire des achats en ligne depuis le 25 août 2000. Toutefois, aucun élément de preuve ne démontre de quelle manière les marques THINGS REMEMBERED ont été présentées sur ce site Web avant le 7 novembre 2005 ou n'établit que des Canadiens ont pu consulter ce site Web en tout temps, notamment avant le 7 novembre 2005 (paragraphe 13 de l'affidavit et questions 221 à 240).

La preuve de l'Opposante est insuffisante pour qu'il soit satisfait à son fardeau de preuve initial. Par conséquent, il ne peut être fait droit au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Décision

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

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 31 MARS 2009.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.