

TRADUCTION/TRANSLATION

CITATION : 2010 COMC 12

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de
Hope International Development Agency
à la demande n° 1108212 produite par
Habitat for Humanity (Canada) Inc. en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce
BUILDING HOMES BUILDING HOPE**

LE DOSSIER

[1] Le 3 juillet 2001, Habitat for Humanity (Canada) Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BUILDING HOMES BUILDING HOPE, fondée sur l’emploi de la marque depuis le mois de juillet 1993 en liaison avec :

merchandises

Livres, revues, magazines et brochures, bulletins, panneaux d’affichage, publicités, affiches, enseignes-bannières et terrains à bâtir; articles promotionnels, notamment brochures, cartes d’affaires et en-tête de lettres, chemises, stylos, grosses tasses, autocollants et chapeaux;

services

(1) Planification, conception et construction d’habitation à loyer modéré pour l’élimination des habitations sous le seuil de la pauvreté, (2) planification et conception de développements communautaires qui font une priorité des habitations adéquates et décentes, (3) collecte de fonds et organisation de bénévoles afin d’aider à la construction d’habitations à loyer modéré; (4) fourniture et vente de terrains à bâtir.

[2] En réponse à une objection formulée par la Section de l’examen du Bureau des marques de commerce, la demande a subséquemment été modifiée par l’ajout du désistement au droit à l’emploi exclusif des mots BUILDING HOMES en dehors de la marque. La Section de l’examen a soulevé une autre objection, à savoir que la marque visée par la demande d’enregistrement n’était pas enregistrable parce qu’elle créait de la confusion avec la marque déposée HOMES FOR HOPE, enregistrée sous le n° LMC438,537 au nom de The London and St. Tomas Real

Estate Board, mais elle a accepté les observations (en date du 25 mars 2003) soumises par la requérante soutenant que la marque ne créait pas de confusion. La demande d'enregistrement a par la suite été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 18 juin 2003 du *Journal des marques de commerce*.

[3] Hope International Development Agency s'est opposée à la demande d'enregistrement le 18 novembre 2003. Le registraire a fait parvenir copie de la déclaration d'opposition à la requérante le 9 décembre 2003, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration renfermant une dénégation générale des allégations faites dans la déclaration d'opposition. La preuve de l'opposante est constituée d'un affidavit souscrit par Brian C. Cannon et, celle de la requérante de deux affidavits souscrits par Kathi Dobson. Les deux déposants ont été contre-interrogés au sujet de leur témoignage écrit, et la transcription du contre-interrogatoire ainsi que les réponses faisant suite aux engagements ont été versées au dossier de la preuve. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, et toutes deux étaient représentées lors de la tenue de l'audience le 19 janvier 2010.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Les trois premiers motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30*a*), *b*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante soutenant que l'état des marchandises et services de la requérante n'est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce, que la requérante n'a pas employé la marque de commerce visée par la demande ainsi qu'elle l'a allégué si tant est qu'elle l'ait employée et que, compte tenu des marques officielles, marques de commerce et noms commerciaux de l'opposante, la requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce visée par la demande. À l'audience, l'avocat de l'opposante a indiqué que celle-ci abandonnait le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*a*).

[5] Suivant le quatrième motif d'opposition la marque BUILDING HOMES BUILDING HOPE n'est pas enregistrable, aux termes du sous-alinéa 9(1)*n*)(iii) de la Loi, étant donné l'existence de

la marque officielle verbale HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY de



Chacune des marques susmentionnées vise les services suivants :

exploitation de programmes de secours et de développement
dans les pays du tiers monde et éducation des Canadiens
sur le développement du tiers monde

[6] L'opposante allègue, dans son cinquième motif d'opposition, que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque BUILDING HOMES BUILDING HOPE, aux termes de l'alinéa 16(1)a), parce qu'à la date pertinente, cette marque créait de la confusion avec les marques HOPE, HOPE INTERNATIONAL, HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, HOPE FOR TODAY et HOPE-INTERNATIONAL.COM de l'opposante, antérieurement employées ou révélées au Canada par cette dernière. À cet égard, l'opposante soutient qu'elle a employé ses marques susmentionnées en liaison avec des services de collecte de fonds à des fins charitables et avec l'exploitation de programmes de secours et de développement dans les pays du tiers monde et l'éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde.

[7] Suivant le sixième motif d'opposition, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque BUILDING HOMES BUILDING HOPE, aux termes de l'alinéa 16(1)c), parce qu'à la date pertinente, cette marque créait de la confusion avec le nom commercial Hope International

Development Agency de l'opposante, que celle-ci avait antérieurement employé ou révélé au Canada. À cet égard, l'opposante soutient qu'elle a employé son nom commercial en liaison avec des services de collecte de fonds à des fins charitables et avec des services de collecte de fonds à des fins charitables et avec l'exploitation de programmes de secours et de développement dans les pays du tiers monde et l'éducation des Canadiens en matière de développement du tiers monde.

[8] Dans son septième et dernier motif, l'opposante allègue que la marque visée par la demande d'enregistrement n'est pas distinctive au sens de l'article 2, parce qu'elle ne permet pas de distinguer les marchandises et services de la requérante des services de collecte de fonds à des fins charitables de l'opposante.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Brian C. Canon

[9] M. Cannon est membre du personnel de la société de l'opposante depuis 1982 et, à la date de l'affidavit, il était à la tête de plusieurs départements. En 1977, l'opposante a été constituée en société sans but lucratif sous le nom Food for the Hungry/Canada et, en 1985, elle a changé son nom pour Hope International Development Agency. M. Cannon décrit l'opposante comme [TRADUCTION] « un organisme chrétien autonome qui travaille en collaboration avec d'autres organismes dans le domaine du développement du tiers monde afin d'aider les plus démunis à devenir autonomes ». L'opposante distribue de la nourriture aux démunis, soutient des projets de recherche et développement destinés à aider les démunis à devenir autonomes et sensibilise la population à l'importance du développement pour les pays du tiers monde. Les projets de l'opposante visent à aider les pauvres en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique centrale et dans les Caraïbes en améliorant les soins de santé, le système d'éducation et la qualité de l'environnement et en augmentant les revenus en milieu rural. L'opposante est financée par des dons privés et institutionnels, par les gouvernements provinciaux du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta et par le gouvernement fédéral. M. Cannon confirme que l'opposante est propriétaire des marques officielles, marques de commerce, noms commerciaux

et noms de domaine invoqués dans la déclaration d'opposition, que l'opposante regroupe sous l'appellation collective de « marques »; je ferai de même.

[10] Des rapports annuels portant une ou plusieurs des marques de l'opposante en décrivent en détail les activités. L'opposante a également publié un magazine intitulé *Concern* (de 1986 à avril 1999), dont elle a ensuite changé le nom pour *Hope for Today*. Le magazine est envoyé à plus de 5 000 donateurs partout au Canada de deux à trois fois par année. Les publications portent toutes une ou plusieurs des marques de l'opposante. D'autres bulletins sont publiés au moins tous les mois et sont envoyés à environ 5 000 donateurs. Les bulletins portent tous une ou plusieurs des marques de l'opposante. L'opposante publie régulièrement des brochures portant sur le développement international. Environ 83 000 brochures intitulées notamment *Resources*, *From Despair to Hope in Ethiopia*, *Building Blocks of Hope*, *Global Opportunities* ont été distribuées partout au Canada. Les brochures portent toutes une ou plusieurs des marques de l'opposante.

[11] L'opposante fait périodiquement inclure des encarts dans les publications d'autres organismes, notamment *The United Church Observer*, dont le tirage total dépasse les 700 000 exemplaires. Plusieurs autres publications, notamment des posters, des dépliants et des catalogues de Noël sont aussi distribués régulièrement. L'opposante recourt à la publicité pour solliciter des dons dans divers magazines à large diffusion au Canada. Elle organise plusieurs activités sociales de sensibilisation aux problèmes de développement international, lesquelles attirent environ 50 000 personnes par année. L'opposante a commencé à exploiter un site Web en novembre 1999 et, à la fin de novembre 2005, plus de 10 000 internautes le consultaient chaque année. Les dépenses afférentes à la publicité dans les magazines et journaux ainsi qu'à l'organisation de soirées de financement s'élevaient 165 000 \$ environ en 1985, diminuant graduellement à 42 000 \$ en 2003, ce qui représente un montant total d'environ 2,2 millions de dollars. Les dépenses liées à la sensibilisation de la population au sujet du développement du tiers monde, y compris les dépenses liées à la publication du magazine *Hope for Today*, aux messages d'intérêt public, au matériel d'enseignement pour les écoles et au maintien d'un centre

de ressources s'élevaient à environ 5,4 millions de dollars pour la période comprise entre 1985 et 2003. L'opposante compte dix employés rémunérés et 250 bénévoles au Canada.

[12] La plupart des dons consentis à l'opposante proviennent d'un bassin de 25 000 donateurs de partout au Canada, composé de particuliers, d'entreprises et d'églises. L'opposante reçoit également des dons sous forme de subventions provinciales, fédérales et institutionnelles. Les dons du public se chiffraient à environ 37 millions de dollars pour la période comprise entre 1985 et 2003, tandis que les dons gouvernementaux et institutionnels pour la même période s'élevaient à 159 millions de dollars pour la même période. Depuis 1985, l'opposante a remis aux donateurs plus de 100 000 reçus pour don de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu. Les pièces jointes à l'affidavit de M. Cannon comportent des exemplaires de magazines, de bulletins, de brochures et d'articles de papeterie utilisés par l'opposante. À la lecture des pièces, il appert que les marques les plus souvent employées par l'opposante sont les marques verbales HOPE; HOPE INTERNATIONAL; HOPE INTERNATIONAL AL DEVELOPMENT AGENCY et la marque officielle illustrée ci-dessous :



[13] Dans son plaidoyer écrit, la requérante prétend que le témoignage de M. Cannon constitue du oui-dire et devrait être exclu de la preuve. Comme je l'ai déjà mentionné, M. Cannon dirige plusieurs départements de l'opposante. De plus, il déclare dans son affidavit avoir été informé de divers aspects des activités de l'opposante par les responsables des autres départements, lesquels sont identifiés par leur nom et le poste qu'ils occupent chez l'opposante. Compte tenu des fonctions importantes qu'assume M. Cannon et des réponses directes et éclairantes qu'il a

données en contre-interrogatoire, j'estime que la preuve est admissible : voir *Vapor Canada Ltd. c. MacDonald*, 6 C.P.R. (2d) 204, p. 216-271(CSC); voir aussi *Simpson's Sears c. National Football League Properties Inc.* 61 C.P.R. (2d) 170, p. 172 (COMC).

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Kathi Dodson

[14] M^{me} Dodson déclare être vice-présidente, Finances et administration, de la requérante. Son affidavit est passablement succinct et, à plusieurs, égards, il est superficiel, imprécis et renseigne assez peu. Elle atteste que la requérante emploie (elle-même ou par l'intermédiaire de titulaires de licence) la marque depuis 1993 en relation avec les marchandises et services énumérés dans la demande, et que la marque a été exposée à divers endroits, notamment dans des assemblées ou activités de financement, sur des sites de construction, au sein de groupes de financement ou d'organismes de réglementation. La marque visée par la demande a figuré dans des annonces, sur des bannières, dans diverses publications, sur du papier à entête et sur divers articles de promotion. La transcription de son contre-interrogatoire renferme des précisions supplémentaires au sujet des activités de l'opposante.

FARDEAU DE PERSUASION ET FARDEAU DE PREUVE

[15] La Requérante assume un fardeau de persuasion lui imposant de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* comme l'allègue la déclaration d'opposition. Il découle de ce fardeau que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive une fois que toute la preuve est produite, une décision défavorable à la requérante sera rendue. Conformément aux règles usuelles de la preuve, toutefois, un fardeau de preuve pèse également sur l'opposante, qui doit prouver les faits sous-tendant les allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. Ce fardeau de preuve de l'opposante, relativement à une question donnée, signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de la question. Bien entendu, l'opposante peut s'appuyer sur la preuve de la requérante pour s'acquitter de son fardeau.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ARTICLE 30

[16] La date pertinente pour examiner les circonstances entourant la question du non-respect de

l'alinéa 30b) est la date de production de la demande : voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Primo Foods Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 556, à la page 560 (C.O.M.C.); *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 468, à la page 475 (C.O.M.C.). La requérante doit démontrer que la date de premier emploi alléguée est exacte. Elle peut alléguer une date de premier emploi postérieure à la date réelle, mais ne peut alléguer une date antérieure. Naturellement, l'opposante assume un fardeau initial l'obligeant à établir les faits sous-tendant son allégation que la date de premier emploi indiquée par la requérante est inexacte. Le fardeau de l'opposante à l'égard de l'alinéa 30b) est cependant plus léger que le fardeau habituel : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 298 à 300 (C.F. 1^{re} inst.). En outre, l'opposante peut s'acquitter de son fardeau de preuve en recourant à la preuve soumise par la requérante : *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, à la page 230 (C.F. 1^{re} inst.).

[17] En l'espèce, il appert de la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Dodson que la marque visée par la demande n'a pas été employée au sens du paragraphe 4(1) de la Loi en liaison avec les marchandises mentionnées dans la demande. Il semble plutôt que la marque BUILDING HOMES BUILDING HOMES ait été apposée sur les diverses marchandises énumérées dans la demande à de simples fins publicitaires ou promotionnelles liées aux services de la requérante. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est donc accueilli à l'égard des marchandises.

[18] Il appert également de la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Dodson que la requérante est incapable d'établir l'emploi de la marque visée par la demande d'enregistrement à l'égard des services (2) et (4) indiqués dans la demande. L'opposante soutient en outre que le service (1), à savoir,

[la] [p]lanification, conception et construction d'habitation à loyer modéré pour l'élimination des habitations sous le seuil de la pauvreté,

est décrit de façon inexacte parce que M^{me} Dodson a déclaré, dans son contre-interrogatoire, que

la requérante ne construit pas seule les maisons, mais que des organismes affiliés et des bénévoles y participent [TRADUCTION] « en collaboration avec nos propriétaires Habitat ». Je suis d'avis que ce service, tel qu'il est décrit dans la demande, peut inclure la réalisation de travaux en collaboration ou association avec des tiers. Je ne puis non plus recevoir l'argument de l'opposante que la requérante a été incapable d'établir l'emploi de la marque visée par la demande à l'égard du service (3). L'affidavit de M^{me} Dodson, relativement à ce service, repose sur des documents constitués par la requérante dans le cours normal des affaires et il est donc recevable. De plus, rien dans la preuve qui m'a été présentée ne permet à l'opposante d'étayer son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*), lequel est, en conséquence, rejeté.

Conclusion

[19] La demande d'enregistrement est donc rejetée à l'égard des marchandises et des services (2) et (4).

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE SOUS-ALINÉA 9(1)*N*(III)

[20] La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives au quatrième motif d'opposition est la date de ma décision : voir *Allied Corporation c. Association olympique canadienne* (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.); *Olympus Optical Company Limited c. Association olympique canadienne* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.). Dans *Canada Post Corp. c. Butterfield & Daughters Computers Ltd.* 68 C.P.R. (4th) 280, M. Martin, membre de la Commission, a résumé les principes régissant l'examen d'un motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 9(1)*n*(iii), aux pages 291-292 :

[...] l'opposante n'est pas tenue de faire la preuve de l'emploi et de l'adoption des marques officielles invoquées, du moins en l'absence de preuve donnant à penser que les marques n'ont pas été employées : voir la page 166 de l'arrêt *Allied* [voir ci-dessus]. Enfin, si la requérante est capable de jeter un doute sur la qualité d'autorité publique du titulaire de la marque officielle, l'opposante peut être tenue de faire la preuve de sa qualité d'autorité publique avant d'invoquer une marque officielle : voir la page 216 de la décision de première instance dans l'affaire *Big Sisters Association of Ontario c. Big Brothers of Canada* (1999),

86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.); conf. (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^{re} inst.), et la décision *Heritage Canada Foundation c. New England Business Service, Inc.* (1997), 78 C.P.R.(3d) 531, aux pages 536 et 538 (C.O.M.C.).

Ainsi qu'il est prévu au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, le test à appliquer consiste à déterminer si la marque de la requérante est composée de la marque officielle ou lui ressemble tellement qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque officielle. Autrement dit, la marque de la requérante est-elle identique, ou presque identique, à la marque officielle? Voir la page 217 de la décision de première instance dans l'affaire *Big Sisters*, précitée. On a soutenu que les mots « est composée de » ne sont pas équivalents aux mots « identique à », mais le juge O'Keefe a décidé le contraire dans la décision *Canadian Council of Professional Engineers c. APA - The Engineered Wood Association* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 259 :

Après avoir expliqué la protection dont jouissent les marques officielles, d'après les dispositions de la Loi, il faut maintenant déterminer quelle est l'étendue des marques interdites : c'est-à-dire plus spécifiquement le sens de l'expression « composé de ». Par suite de l'explication qui précède, qui démontre clairement la position privilégiée dont jouissent les marques officielles, je rejette l'interprétation que l'appelant propose du sous-alinéa 9(1)n)(iii) et déclare que l'interprétation donnée par le registraire est correcte. Pour contrevenir au sous-alinéa 9(1)n)(iii), et ne pas être enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)e), la marque projetée doit soit être identique à la marque officielle, soit avoir avec elle une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle. Les mots « composé de » utilisés au paragraphe de la Loi doivent être interprétés comme signifiant « identique à », conclusion à laquelle en est apparemment venu le registraire.

Aux pages 218 et 219 de la décision de première instance dans l'affaire *Big Sisters* le juge Gibson a confirmé que, dans l'appréciation de la ressemblance entre les marques en cause, on peut prendre en compte les facteurs énumérés à l'alinéa 6(5)e) de la Loi. En outre, à la page 218, le juge Gibson a indiqué que le test à appliquer était celui de la première impression et du souvenir imparfait : voir aussi les pages 302 à 303 de

l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Association olympique canadienne c. Techniquip Limited* (1999), 3 C.P.R. (4th) 298. Enfin, l'opposante peut invoquer une famille de marques officielles si elle fait la preuve de l'emploi de membres de la famille : voir les pages 303 et 304 de l'arrêt *Techniquip*.

Premier volet du test

[21] En l'espèce, l'opposante a prouvé l'emploi et l'adoption de ses marques officielles alors que la requérante n'a pas réussi à jeter un doute sur la qualité d'autorité publique de l'opposante. Par conséquent, l'opposante peut s'appuyer sur les marques officielles invoquées dans la déclaration d'opposition. Après avoir examiné la marque visée par la demande et les marques officielles de l'opposante, j'estime que la marque BUILDING HOMES BUILDING HOPE n'est identique à ni l'une ni l'autre des marques officielles de l'opposante. Le premier volet du test établi par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) ne permet pas, par conséquent, de donner raison à l'opposante.

Deuxième volet du test

[22] Trois des marques officielles de l'opposante se composent en partie d'un dessin, à savoir le profil d'une tête d'enfant sur un arrière-plan circulaire, comme on peut le voir ci-dessous :



C'est du fait de leurs caractéristiques graphiques plutôt que de leur composante verbale HOPE que les marques susmentionnées forment une famille ou série de marques. À cet égard, M. Cannon a reconnu en contre-interrogatoire qu'il connaissait

plusieurs autres organisations qui utilisaient des marques ou des noms commerciaux comprenant le mot HOPE. Il est donc permis de douter que l'opposante puisse revendiquer une famille de marques fondée sur le mot HOPE comme si elle était la seule à utiliser ce mot.

[23] Le deuxième volet du test a été abordé dans *Hope International Development Agency c. Hoffnungszeichen Sign of Hope e.V.*, 2008 CarswellNat 817 (COMC), au par. 31 :

(1) Le critère applicable en vertu de l'article 9 est celui de la ressemblance, et dans le cas où la marque officielle et la marque que l'on cherche à obtenir ne sont pas identiques, la question qui se pose « est donc de savoir si la marque de la défenderesse est pratiquement la même que l'une ou toutes les marques de PAGSO, ou si elle est essentiellement similaire », et le critère pertinent pour trancher cette question, qui a été énoncé dans *La Reine c. Kruger* [(1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Registraire des marques de commerce)], est de savoir si « une personne familière avec les marques de l'AGSO [ou l'une d'elles], mais qui s'en souvient imparfaitement [...] pourrait vraisemblablement la confondre [avec la marque de la défenderesse] » (page 217).

[. . .]

(3) Le critère de la comparaison directe a été rejeté. Le juge Gibson a dit, à la page 217 :

Je ne peux accepter le moyen soumis pour le compte des demanderesse voulant que le critère soit celui de la « comparaison directe ». La notion de « comparaison directe » suppose un examen rigoureux et consciencieux des marques de l'AGSO et de la marque de la défenderesse ou une comparaison de ces marques. Or un tel examen rigoureux et consciencieux ou une telle comparaison a été spécifiquement rejeté par le juge Rothstein [...]

Analyse des facteurs prévus à l'alinéa 6(5)e

[24] L'application des facteurs prévus à l'alinéa 6(5)e m'amène à conclure, en l'espèce, que l'impact visuel de la marque visée par la demande d'enregistrement diffère passablement de celui des marques officielles de l'opposante. HOPE est le seul point de ressemblance entre les marques. J'estime que les marques des parties, prises dans leur ensemble, présentent des différences visuelles qui l'emportent sur toute ressemblance qu'elles peuvent avoir. Il existe aussi, entre les marques, une certaine ressemblance au plan sonore et dans les idées suggérées, en raison de la composante verbale HOPE, laquelle peut être considérée comme la première partie ou la partie dominante de la marque de l'opposante lorsqu'elle est prononcée. Normalement, c'est la première partie d'une marque qui est la plus importante pour distinguer les marques; toutefois, lorsque la première partie ou la partie dominante d'une marque est relativement courante, son importance diminue : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Éditions Modernes* (1979), 26 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1^{re} inst.); *Vancouver Sushman Ltd. c. Sushiboy Foods Co.* (4th) 22 C.P.R. (4th) 107 (COMC). Par conséquent, en l'espèce, on serait porté à minimiser l'importance du mot HOPE et, en corollaire, à accorder davantage d'importance à d'autres éléments. Le mot HOPE perd encore de son importance du fait que l'élément dominant de la marque de la requérante est plutôt le mot BUILDING. Les éléments dominants des marques en cause sont donc différents.

[25] La ressemblance dans les idées suggérées par la marque visée par la demande et par les marques officielles de l'opposante est due (i) au mot HOPE et (ii) aux mots BUILDING et DEVELOPMENT, lesquels présentent une certaine synonymie. Toutefois, certaines marques de l'opposantsuggèrent aussi l'idée d'« enfant » (de par la partie graphique) et les idées d'« internationalité » (en raison du mot « international » et de sollicitude (en raison du mot anglais « concern »), idées qui ne sont pas du tout suggérées par la marque de la requérante, ce qui tend donc à distinguer les marques des parties. Le mot HOMES de la marque de la requérante

contribue lui aussi à distinguer les marques des parties.

Conclusion

[26] En conséquence, je suis d'avis que les marques sont davantage perçues comme différentes que comme semblables. S'agissant de première impression et de souvenir imparfait, la marque visée par la demande ne ressemble pas aux marques officielles de l'opposante au point d'être confondue avec elles. Le motif d'opposition fondée sur le sous-alinéa 9(1)n(iii) est donc rejeté.

LES MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[27] La question déterminante en ce qui concerne les cinquième et sixième motifs d'opposition, fondés sur l'article 16, est la question de savoir si la marque BUILDING HOMES BUILDING HOPE de la requérante créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques HOPE, HOPE INTERNATIONAL et HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY de l'opposante à la date pertinente, c'est-à-dire, le 31 juillet 1993. Il incombe à la requérante de prouver l'absence de probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi.

Le test en matière de confusion et les facteurs prévus au paragraphe 6(5)

[28] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour déterminer si deux marques créent de la confusion, les facteurs à considérer sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction des circonstances : voir

Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

Analyse des facteurs prévus aux alinéas 6(5)a) -d)

[29] Les marques en question possèdent un faible caractère distinctif inhérent puisqu'elles sont composées de mots assez communs et sont suggestives des fins charitables poursuivies par les parties. Il appert de la preuve de l'opposante que ses marques étaient devenues connues dans une mesure assez importante à la date pertinente, alors que la marque BUILDING HOMES BUILDING HOPE de la requérante ne l'était pas du tout. La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l'opposante puisque cette dernière emploie ses marques depuis 1986 alors que ce n'est qu'à compter du milieu de 1993 que la requérante aurait commencé à employer sa marque. Bien que les deux parties fournissent des services de bienfaisance, il y a plus de différences que de similitudes dans la nature de ces services et des activités des parties. En effet, l'action de l'opposante touche plusieurs aspects de l'aide aux pays du tiers monde et de leur développement, tandis que la requérante s'occupe en majeure partie de la construction de logements au Canada.

Le facteur prévu à l'alinéa 6(5)e)

[30] En ce qui concerne les ressemblances entre les marques en question, je conclus que l'impact visuel global de la marque visée par la demande est différent de celui des marques de l'opposante. L'impact global des marques des parties diffère aussi passablement pour ce qui est de l'aspect sonore des marques et des idées qu'elles suggèrent, en raison des éléments différents qui les composent et du mot BUILDING formant l'élément dominant de la marque de la requérante. Les marques des deux parties comportent le mot HOPE, mais j'estime que dans leur ensemble, elles présentent plus de différences que de similitudes.

[31] Comme la Cour fédérale l'a indiqué dans *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, à la page 149 (C.F. 1^{re} inst.) :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

De plus, comme la Cour l'a indiqué dans *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154, à la page 169 (C.F. 1^{re} inst.) :

[...] une jurisprudence constante affirme que dans le cas de marques « faibles », on peut accepter que seules de légères différences distinguent une marque d'une autre et raisonnablement s'attendre à une plus grande vigilance de la part du public.

[32] En conséquence, je suis d'avis qu'en dépit de la faiblesse de la marque visée par la demande et du fait qu'à la date pertinente du 31 juillet 1993 elle n'avait pas acquis de caractère distinctif, la requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et l'une quelconque des marques ou noms commerciaux de l'opposante à la date pertinente. Les motifs d'opposition se rapportant à l'absence de droit à l'enregistrement sont donc rejetés.

LE MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[33] Le dernier motif d'opposition repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque visée par la demande, BUILDING HOMES BUILDING HOPE, et les marques de commerce et le nom commercial de l'opposante à la date pertinente du 18 novembre 2003, c'est-à-dire à la date de la production de l'opposition. Pour une revue de la jurisprudence relative aux dates pertinentes en matière d'opposition, voir *American Retired Persons c. Association canadienne des*

individus retraités (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206-209 (C.F. 1^{re} inst.).

Dans l'ensemble, mes conclusions relatives aux questions portant sur les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit s'appliquent aussi à ce dernier motif. Toutefois, à cette date pertinente plus tardive, la marque visée par la demande avait acquis un certain caractère distinctif par suite de son emploi et de sa promotion depuis 1993. Par conséquent, je conclus que la requérante a démontré suivant la prépondérance des probabilités que sa marque distinguait et était adaptée à distinguer ses services (1) et (3) à la date pertinente du 18 novembre 2003. Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc rejeté.

DISPOSITIF

[34] En conséquence, en vertu du pouvoir qui m'a été délégué sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi :

je repousse la demande relativement aux marchandises,
je repousse la demande relativement aux services (2) et (4),
je rejette l'opposition relativement aux services (1) et (3).

[35] La procédure d'admission de la demande poursuivra donc son cours en ce qui a trait aux services (1) et (3). Le pouvoir de rendre des décisions partagées a été reconnu dans la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1^{re} inst.).

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 15 FÉVRIER 2010.

Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions de marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, L.L.L., Trad. a.