

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Hope International Development Agency
à la demande n° 1018143 produite par
Hope Worldwide, Ltd. (une société à but non lucratif
du Delaware) pour l’enregistrement
de la marque de commerce HOPE
WORLDWIDE & Dessin**

LE DOSSIER

[1] Le 7 juin 1999, Hope Worldwide, Ltd., une société à but non lucratif du Delaware, a produit une demande d’enregistrement pour la marque

HOPE WORLDWIDE & Dessin,  reproduite ci-dessous,

pour emploi en liaison avec divers services de bienfaisance. La demande a été modifiée en réponse aux oppositions de la Section de l’examen du Bureau des marques de commerce, laquelle demandait une renonciation et des précisions sur quelques services. Par conséquent, la demande comporte un désistement du droit à l’usage exclusif du mot WORLDWIDE en dehors de la marque dans son ensemble et elle est fondée sur :

(a) l’emploi de la marque depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services suivants :

services dans le domaine de l’information ayant trait aux traitements médicaux et à la prévention des maladies; exploitation de cliniques pour le traitement des maladies,

- (b) l'emploi projeté de la marque en liaison avec les marchandises suivantes :
- fourniture de formation, notamment exploitation d'écoles et fourniture d'encadrement et de programmes éducatifs pour les gens à faible revenu, les sans-abris et les enfants démunis;
 - fourniture de programmes sportifs pour les enfants démunis;
 - fourniture de formation en technologie, notamment formation en informatique pour les enfants démunis;
 - fourniture d'aliments, de services médicaux et de logements pour les gens à faible revenu et les sans-abris;
 - fourniture de centres médicaux pour le traitement des maladies pour les gens démunis;
 - fourniture de services de santé et d'adoption pour les orphelins;
 - fourniture d'aide au redressement à la suite de désastres naturels;
 - fourniture de traitements médicaux et d'immunisation pour les enfants démunis;
 - distribution de vivres, fournitures médicales, vêtements et matériel didactique.

[2] La Section de l'examen a formulé une autre opposition relative au fait que la marque visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle est interdite par le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* compte tenu de la marque officielle HOPE SEEING THE WORLD THROUGH NEW EYES, propriété de la Fondation Aga Khan Canada. Toutefois, les arguments de la requérante (voir ses observations datées du 14 mai 2001 et du 25 juin 2004) en réponse à l'opposition ont été acceptés par la Section de l'examen et la demande d'enregistrement a ensuite été annoncée le 25 août 2004 dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition. Le 7 septembre 2004, Hope International Development Agency s'est opposée à la demande. Le 21 septembre 2004, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration niant généralement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve en chef de l'opposante consiste en l'affidavit de Brian C. Cannon. La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Anil Bhole, Elenita Anastacio et Taras Kulish. La contre-preuve de l'opposante consiste en l'affidavit d'Amy M. Fong. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience qui a eu lieu le 7 décembre 2009.

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 soutient, respectivement, que les services de l'opposante ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce; que la requérante n'a pas employé la marque visée par la demande comme elle le prétend; et que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée par la demande compte tenu des marques officielles, des marques de commerce et des noms commerciaux de l'opposante. À l'audience, l'avocat de l'opposante a retiré le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*a*).

[5] Selon le quatrième motif, la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin visée par la demande n'est pas enregistrable, en vertu du sous-alinéa 9(1)*n*)(iii) de la Loi, compte tenu de la marque verbale officielle de l'opposante, HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, et des marques composées (mot et dessin) officielles illustrées ci-dessous :



Chacune des marques officielles illustrées ci-dessus couvre 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] Selon les cinquième et sixième motifs d'opposition, en vertu des alinéas 16(3)*a* et 16(1)*a*), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande parce que, aux dates pertinentes, la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin créait de la confusion avec les marques HOPE, HOPE INTERNATIONAL, HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, HOPE FOR TODAY et HOPE-1INTERNATIONAL.com de l'opposante, antérieurement employées par cette dernière.

À cet égard, l'opposante affirme qu'elle a employé les marques susmentionnées en liaison avec (i) des services de collecte de fonds de charité, (ii) l'exploitation de programmes de secours et de développement dans les pays du tiers monde, (iii) l'éducation des Canadiens sur le développement du tiers monde. À l'audience, l'avocat de l'opposante a reconnu que la marque en cause HOPE-INTERNATIONAL.com n'était pas pertinente à l'égard des motifs d'absence de droit.

[7] Selon les septième et huitième motifs d'opposition, en vertu des alinéas 16(3)c) et 16(1)c), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande parce que, aux dates pertinentes, la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin créait de la confusion avec le nom commercial Hope International Development Agency de l'opposante.

À cet égard, l'opposante affirme qu'elle a employé son nom commercial en liaison avec (i) des services de collecte de fonds de charité, (ii) l'exploitation de programmes de secours et de développement dans les pays du tiers monde, (iii) l'éducation des Canadiens sur le développement du tiers monde.

[8] Selon les neuvième et dixième motifs d'opposition, en vertu de l'article 2, la marque visée par la demande n'est pas distinctive parce qu'elle (i) ne permet pas de distinguer les services de la requérante des services de collecte de fonds de charité de l'opposante, et (ii) n'a pas été employée par la requérante pour distinguer ses services.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Brian C. Cannon

[9] Monsieur Canon travaille pour l'opposante depuis 1982 et, à la date de son affidavit, il était responsable de plusieurs départements. L'opposante a été constituée en société à but non lucratif en 1977 sous la dénomination Food for the Hungry/Canada. En 1985, l'opposante a changé son nom pour Hope International Development Agency. Monsieur Cannon décrit l'opposante comme [TRADUCTION] « un organisme chrétien indépendant 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 de développement destinés à aider les démunis à devenir autonomes et sensibilise la population à l'importance du développement pour les pays sous-développés. 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 urbain. L'opposante est financée par des dons privés et institutionnels, par les gouvernementaux provinciaux du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta et par le gouvernement fédéral. Monsieur Cannon confirme que l'opposante est propriétaire des marques officielles, des marques de commerce, des noms commerciaux et des noms de domaine invoqués dans la déclaration d'opposition. L'opposante désigne ses « Marques » collectivement, et je ferai de même.

[10] Des rapports annuels portant une ou plusieurs des Marques de l'opposante décrivent en détail les activités de l'opposante. Cette dernière a aussi publié un magazine intitulé *Concern* de 1986 à 1999, ensuite publié sous le nom *Hope for Today*. Le magazine est envoyé à plus de 5 000 donateurs partout au Canada de deux à trois fois par année. Toutes les publications portent une ou plusieurs des Marques de l'opposante. D'autres bulletins sont publiés au moins une fois par mois et sont envoyés à environ 5 000 donateurs. Ils portent tous une ou plusieurs des Marques de l'opposante. L'opposante publie régulièrement des brochures liées au 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. Elles portent toutes une ou plusieurs des Marques de l'opposante.

[11] À l'occasion, l'opposante fait en sorte d'inclure des encarts dans les publications d'autres organismes, notamment *The United Church Observer*, qui totalisent un tirage de plus de 700 000 exemplaires. Plusieurs autres publications, notamment des affiches, des dépliants et des catalogues de Noël sont distribués régulièrement. L'opposante recourt à la publicité pour solliciter des dons dans divers magazines à distribution importante au Canada. Elle organise divers événements sociaux dans le but de sensibiliser la population aux problèmes de développement international, lesquels attirent environ 50 000 personnes par année. L'opposante a commencé à exploiter un site Web en novembre 1999 et, en août 2005, plus de 10 000 internautes le consultaient chaque année. Les dépenses liées aux publicités dans les magazines et les journaux et aux dîners-bénéfices s'élevaient à environ 165 000 \$ en 1985, pour ensuite diminuer jusqu'à environ 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 10 employés rémunérés et 250 bénévoles dans tout le Canada.

[12] La plupart des dons remis à l'opposante proviennent d'un bassin de 25 000 donateurs publics partout au Canada, parmi lesquels comptent des particuliers, des entreprises et des

églises. Des subventions provinciales, fédérales et institutionnelles sont également une autre source de dons. Les dons du public se chiffraient à environ 37 millions de dollars pour la période comprise entre 1985 et 2003 alors que les dons gouvernementaux et institutionnels 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 dons 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 DEVELOPMENT AGENCY et la marque officielle illustrée ci-dessous :



[13] Dans son plaidoyer écrit, la requérante prétend que plusieurs parties de l'affidavit de M. Cannon constituent du ouï-dire et devraient être ignorées. Comme je l'ai déjà mentionné, M. Cannon est responsable de plusieurs départements de l'opposante. De plus, il déclare dans son affidavit qu'il a été informé des divers aspects des activités de l'opposante par les responsables des autres départements, lesquels ont été identifiés par leur nom et leur poste auprès de l'opposante. Compte tenu des fonctions importantes qu'assume M. Cannon et du fait qu'il n'a pas été contre-interrogé, ce qui soulève des questions quant à son témoignage, j'estime que la

preuve est admissible : voir *Vapour Canada Ltd. c. MacDonald*, 6 C.P.R.(2d) 204, p. 216-271(SCS); voir aussi *Simpson's Sears c. National Football League Properties Inc.* 61 C.P.R.(2d) 170, p. 172 (COMC).

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Taras Kulish

[14] Monsieur Kulish se présente comme le président du conseil d'administration de Hope Worldwide of Canada, une organisme de bienfaisance enregistré rattaché à la requérante Hope Worldwide, Ltd. La requérante est un organisme de bienfaisance religieux qui a été fondé en 1991. Depuis 2006, elle s'occupe des pauvres dans 75 pays sur les six continents. Plus de 100 000 bénévoles aident plus de 2 millions de personnes dans le besoin dans le cadre des programmes pour les enfants défavorisés et les personnes âgées. La requérante offre aussi des services d'éducation et de santé dans des pays en voie de développement. Hope Worldwide of Canada emploie la marque visée par la demande au Canada en vertu de la licence que lui a octroyée la requérante.

[15] Le site Web de la requérante fournit un lien vers le site Web de Hope Worldwide of Canada. Les bulletins de la requérante portant la marque visée par la demande peuvent être téléchargés depuis le site canadien de la licenciée. À cet égard, M. Kulish renvoie à la pièce C jointe à son affidavit, laquelle comprend des documents tirés de ce site. La marque visée par la demande apparaît aussi sur des t-shirts d'une activité de financement qui a lieu chaque année à Toronto, et sur des cartes de visite utilisées par la licenciée. En 2005, les contributions à la

collectivité de Hope Worldwide of Canada ont été soulignées par David Miller, le maire de Toronto; Dr Kuldip Kular, député provincial; et Malton Neighbourhood Services. Le déposant, M. Kulish, connaît plusieurs organismes de bienfaisance dont le nom contient le mot « hope », y compris BMO Foundation of Hope; Hope for Children Foundation et Hope Air.

Anil Bhole

[16] Anil Bhole se présente comme un étudiant en droit. En juin 2006, il a fait une recherche dans la base de données des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada afin de trouver les organismes dont le nom comporte le mot « hope ». Les résultats de la recherche se trouvent dans la pièce B jointe à son affidavit. À la lumière de mon examen de la pièce B, je remarque qu'il existe 384 organismes de bienfaisance et 101 de ces organismes commencent par le mot HOPE.

Elentia Anastacio

[17] Madame Anastacio se présente comme une recherchiste en marques de commerce. En juin 2006, elle a procédé à une recherche dans la base de données CDNameSearch afin de repérer les marques officielles, les demandes autorisées de marques de commerce et les enregistrements actifs de marques de commerce composés en tout ou en partie du mot HOPE. Les résultats de la recherche se trouvent dans la pièce A jointe à son affidavit. À la lumière de mon examen de la pièce A, je remarque qu'il existe 67 marques de tiers en liaison avec les services de bienfaisance semblables à ceux offerts par les parties. Je souligne aussi que le mot HOPE constitue la première portion dominante de seulement huit de ces marques.

CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANTE

Amy Min-Chee Fong

[18] Madame Fong se présente comme une avocate travaillant pour le cabinet qui représente l'opposante. Madame Fong affirme qu'elle a examiné la pièce C de l'affidavit de M. Kulish, mais qu'elle n'a repéré [TRADUCTION] « qu'une seule publication de la marque de la requérante visée par la demande, comportant seulement les mots HOPE et WORLDWIDE [...] ». À la lumière de mon examen de la pièce C, je remarque plusieurs cas où la marque visée par la demande diffère de celle qui est employée par la requérante dans la mesure où la marque visée par la demande est soulignée et le mot CANADA apparaît sous la ligne. Toutefois, j'estime que cette différence n'est qu'une modification mineure de sorte que la marque modifiée constitue aussi un emploi en soi de la marque visée par la demande : à cet égard, voir *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour L'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 523 (C.A.F.), et le deuxième principe énoncé à la page 538 de *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R.(3d) 535 (C.O.M.C.).

La preuve de M^{me} Fong établit également que, dès décembre 2006, onze des organismes de bienfaisance mentionnés dans l'affidavit de M. Bhole, dont il a été question précédemment, avaient vu leur enregistrement révoqué.

FARDEAU DE LA PREUVE : CHARGE DE PRÉSENTATION ET CHARGE ULTIME

[19] La requérante a la charge ultime d'établir que la demande ne transgresse pas les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, comme le prétend l'opposante dans sa

déclaration d'opposition. Cela signifie 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. L'opposante, quant à elle, doit s'acquitter d'une charge de présentation à l'égard des faits sous-tendant les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition, conformément aux règles habituelles de preuve : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 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 FONDÉ SUR L'ARTICLE 30

[20] Comme je l'ai déjà mentionné, le premier motif a été retiré. L'opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui des deux autres motifs d'opposition fondés sur l'article 30. De plus, il n'y a aucune preuve au dossier sur laquelle l'opposante peut s'appuyer pour s'acquitter de son fardeau de preuve. Les deuxième et troisième motifs d'opposition sont donc rejetés.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ALINÉA 9(1)N)(III)

[21] La date pertinente pour la considération des circonstances à l'égard du 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, p. 291-292, M. Martin, membre de

la Commission, a résumé les principes qui doivent être appliqués au moment d'analyser un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)n(iii) :

[...] 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

[22] 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 HOPE WORLDWIDE & Dessin n'est pas identique à ni l'une ni l'autre des marques officielles de l'opposante et, par conséquent, l'opposante n'a pas gain de cause dans le premier volet du test énoncé à l'alinéa 9(1)n)(iii).

Deuxième volet du test

[23] 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, tel qu'illustré ci-dessous :



Les marques susmentionnées forment une famille ou une série de marques constituées d'éléments plutôt qu'une famille ou une série de marques constituées du mot HOPE. À cet égard, compte tenu de l'adoption du mot HOPE par des tiers, comme le démontrent les affidavits de M. Bhole et de M^{me} Anastacio, l'opposante ne peut revendiquer une famille de marques fondées sur le mot HOPE comme si elle était la seule à utiliser ce mot.

[24] À mon avis, la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin visée par la demande ressemble davantage à la famille des marques officielles de l'opposante, illustrées ci-dessus, qu'à toute autre marque officielle invoquée par l'opposante. La ressemblance visuelle est attribuable au mot HOPE et à certaines similitudes entre le dessin circulaire qui comprend les marques officielles et le dessin sphérique comprenant la lettre O dans la marque visée par la demande. Par conséquent, le deuxième volet du test fondé sur le sous-alinéa 9(1)n(iii) relativement à la famille de marques officielles de l'opposante permettra de déterminer le quatrième motif d'opposition.

[25] 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 au paragraphe 6(5)e

[26] En appliquant l'alinéa 6(5)e en l'espèce, j'estime que l'impact visuel global de la marque visée par la demande et celui de la famille de marques officielles de l'opposante sont bien différents malgré (i) le mot HOPE et (ii) un dessin sphérique commun aux marques des parties. À mon avis, les différences dans la perception visuelle des marques des parties dans leur ensemble l'emportent sur les similitudes visuelles. Il existe toutefois une grande ressemblance dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. La ressemblance dans le son est attribuable au mot HOPE, lequel peut être considéré comme la première partie ou la partie dominante des

marques lorsqu'elles sont prononcées. 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 courante, son importance diminue : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Éditions Modernes* (1979) 26 C.P.R.(2d) 183, p. 188 (C.F. 1^{re} inst.); *Vancouver Sushiman Ltd. c. Sushiboy Foods Co.* (4th) 22 C.P.R. (4th) 107 (COMC). Par conséquent, en l'espèce, on tendrait à minimiser l'importance du mot HOPE et, en corollaire, à accorder davantage d'importance à d'autres éléments. Comme il a été souligné dans *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, p. 263 (C.A.F.),

Même s'il faut examiner la marque [en question] comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.

[27] La ressemblance dans les idées suggérées par la marque visée par la demande et la famille de marques officielles de l'opposante est due (i) au mot HOPE et (ii) aux mots WORLDWIDE et INTERNATIONAL, lesquels sont quelque peu synonymes. Toutefois, la famille de marques de l'opposante suggère aussi l'idée d'un « enfant » (à partir de la partie graphique) et l'idée de « *development* », idées qui ne sont pas suggérées par la marque visée par la demande et, par conséquent, qui ont tendance à distinguer les marques des parties.

Conclusion

[28] Compte tenu de l'analyse qui précède, et compte tenu des ressemblances entre les marques ainsi que les différences, je conclus que les marques des parties sont plus différentes

qu'elles ne sont semblables et que, suivant le test de la première impression et du souvenir imparfait, la marque visée par la demande n'est pas semblable au point d'être confondue avec les marques officielles de l'opposante.

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

[29] La question déterminante en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 est celle de savoir si la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin visée par la demande crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques verbales de l'opposante, à savoir HOPE, HOPE INTERNATIONAL et HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, à la date pertinente du 31 décembre 1996 (relativement aux services énumérés au sous-paragraphe [1](a), ci-dessus) et à la date de production de la demande, c'est-à-dire le 7 juin 1999 (relativement aux programmes énumérés au sous-paragraphe [1](b), ci-dessus). La requérante a la charge ultime d'établir qu'il n'existe aucune 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)

[30] 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, à savoir : 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)

[31] Les marques en question possèdent un faible caractère distinctif inhérent puisque les marques des parties sont composées de mots et des images assez communs et sont suggestives du caractère de bienfaisance des parties. Il appert de la preuve de l'opposante que ses marques étaient devenues connues dans une mesure assez importante aux dates pertinentes. En revanche, la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin de la requérante n'était pas connue aux dates pertinentes. La période pendant laquelle les marques ont été en usage est un facteur qui favorise l'opposante puisqu'elle emploie ses marques au Canada depuis 1986 alors que la requérante ne revendique pas un emploi antérieur à 1996. De plus, la preuve de la requérante ne prouve pas clairement l'emploi de sa marque au Canada jusqu'à environ 2005. La nature des services et du commerce des parties est essentiellement la même, c'est-à-dire que les deux parties organisent des activités de bienfaisance semblables.

Facteur prévu à l'alinéa 6(5)e

[32] 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 verbales de l'opposante. La différence est principalement due à la partie graphique, laquelle comprend la lettre O de la marque visée par la demande. Sinon, l'analyse faite précédemment sur les marques officielles de l'opposante quant à la ressemblance sonore et à la ressemblance au niveau des idées suggérées s'applique en partie aux marques verbales de l'opposante. Donc, le mot HOPE constitue le premier élément dominant des marques en cause, mais son importance est diminuée parce que des tiers l'ont adopté. La plus grande ressemblance entre les marques est dans les idées qu'elles suggèrent, et ce, à cause du mot commun HOPE et de la signification semblable des mots EVERYWHERE et INTERNATIONAL. Toutefois, les idées de « *development* » et d'« *agency* » ne sont pas suggérées par la marque visée par la demande.

Résumé des facteurs prévus au paragraphe 6(5)

[33] Les facteurs qui favorisent l'opposante sont les suivants : le caractère distinctif inhérent faible de la marque visée par la demande, le caractère distinctif des marques de l'opposante (surtout la marque HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY), la période pendant laquelle les marques ont été employées, et les similarités dans les activités de bienfaisance des parties. Les facteurs qui favorisent la requérante sont les suivants : le caractère distinctif inhérent relativement faible des marques de l'opposante et les différences entre les marques des parties. En ce qui a trait au dernier point, j'estime que les différences entre les marques des parties

l'emportent sur les similarités, mais à peine. Toutefois, il me semble qu'une fois que l'importance du mot HOPE est diminuée en raison de l'adoption de ce mot par des tiers, la ressemblance entre les marques des parties diminue également. Par conséquent, je conclus que les marques des parties, examinées dans leur ensemble, sont plus différentes que semblables.

Protection accordée aux marques faibles

[34] Les principes énoncés dans *M. & K. Stereo Plus Ltd. c. Broadway Sound Plus Ltd.*

5 C.P.R. (3d) 390, p. 397 (C.F. 1^{re} inst.) sur les marques faibles s'appliquent en l'espèce :

En ce qui concerne l'argument selon lequel, dans le cas d'une marque peu distinctive, la protection ne saurait être très étendue, le juge Rand s'est exprimé ainsi dans l'arrêt *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, aux pages 115-116, [1950] 1 D.L.R. 569, [1949] R.C.S. 678 (C.S.C.) :

[TRADUCTION]

M. Fox avait exprimé l'avis suivant : lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s'appuie sur une jurisprudence abondante : *Office Cleaning Services Ltd. c. Westminster Window and Gen'l Cleaners Ltd.* (1944), 61 R.P.C. 133, à la page 135; (1946), 63 R.P.C. 39; *Br. Vacuum Cleaner Co. c. New Vacuum Cleaner Co.*, [1907] 2 Ch. 312, à la page 321; *Aerators Ltd. c. Tollitt*, [1902] 2 Ch. 319. Dans l'arrêt *Office Cleaning Services*, 63 R.P.C. à la page 43, Lord Simonds s'est exprimé ainsi :

« À mon avis, la question se ramène à ceci : lorsqu'un commerçant choisit des mots d'usage courant pour former son nom commercial, cela crée nécessairement un risque de confusion. Mais il faut bien courir ce risque, à moins de consentir au premier utilisateur un monopole abusif sur l'emploi de ces mots. Le tribunal verra dans une différence assez minime un moyen suffisant d'éviter la confusion. On peut légitimement s'attendre à

plus de discernement de la part du public lorsqu'un nom commercial consiste, en totalité ou en partie de mots décrivant des produits ou des services offerts.

Il est sans aucun doute dans l'intérêt du public d'éviter la confusion entre ces marques, mais d'autre part ce même intérêt public suppose la liberté du commerçant dans ses opérations ordinaires, et en particulier dans l'emploi de mots tirés de la langue. Si cette dernière est négligée, un seul mot peut entraîner l'appropriation totale du seul terme disponible qui convient. »

De plus, comme il a été souligné dans *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.*

(1975), 22 C.P.R.(2d) 154, p. 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.

[35] Compte tenu de ce qui précède et en appliquant les principes de droit des marques de commerce énoncés ci-dessus, je conclus que, malgré le fait que la marque visée par la demande est une marque faible et qu'il existe des similarités entre les marques des parties, la requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et les marques ou noms commerciaux de l'opposante aux dates pertinentes. Les motifs d'opposition alléguant l'absence de droit sont donc rejetés.

LES MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[36] Les deux derniers motifs d'opposition reposent essentiellement sur la question de la confusion entre la marque HOPE WORLDWIDE & Dessin visée par la demande et les marques

de commerce et le nom commercial de l'opposante à la date pertinente du 7 septembre 2004, à savoir la date de production de l'opposition : pour une étude de la jurisprudence sur les dates importantes dans le cadre d'une procédure d'opposition, voir *American Retired Persons c. Assoc. canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R.(3d) 198, p. 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 aux deux derniers motifs. Par conséquent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante a montré que sa marque distinguait et était adaptée à distinguer ses services à la date pertinente du 7 septembre 2004. Les motifs d'opposition invoquant le caractère non distinctif sont donc rejetés.

DISPOSITIF

[37] Les motifs d'opposition ayant tous été écartés, l'opposition est rejetée. La présente décision est prise conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21 DÉCEMBRE 2009.

Myer Herzig,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas