

RELATIVEMENT À UNE OPPOSITION de Literie Primo Inc./Primo Bedding Company Inc. à la demande No 1,024,632 produite par Albums DF Ltée/DF Albums Ltd. pour l'enregistrement de la marque de commerce PRIMO

Albums DF Ltée / DF Albums Ltd. (la "Requérante") a produit, le 4 août 1999, une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce PRIMO (la "Marque") fondée sur l'intention d'usage au Canada en liaison avec des albums photos.

La demande a été publiée pour fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 8 novembre 2000. Literie Primo Inc./Primo Bedding Company Inc. ("l'Opposante") a produit une déclaration d'opposition le 29 novembre 2000.

Les deux premiers motifs d'opposition sont essentiellement les mêmes, à savoir que la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») parce qu'à la date de la demande la Requérante savait ou aurait dû savoir qu'elle n'avait pas le droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'elle prêtait à confusion avec les noms commerciaux de l'Opposante de même qu'avec la famille de marques de commerce PRIMO enregistrées par l'Opposante, lesquelles sont spécifiquement identifiées dans la déclaration d'opposition comme étant les marques PRIMO (enregistrement No 411,602), PRIMO BEDDING (enregistrement No 400,641), PRIMO INTERNATIONAL (enregistrement No 403,312), PRIMO INTERNATIONAL (enregistrement No 502,142), CLUB PRIMO PLUS (enregistrement No 442,453), PRIMOTION (enregistrement No 468,510) et PRIMO LEATHER (enregistrement No 481,118).

Le troisième motif d'opposition, au soutien duquel l'Opposante invoque l'article 38(2)(a) de la Loi, est à l'effet que la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 parce qu'elle ne peut pas distinguer et n'est pas apte à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante. Je suis d'avis que le troisième motif d'opposition serait correctement fondé sous l'article 38(2)(d) mais est sans fondement juridique sous l'article 38(2)(a). En conséquence, je rejette ce motif d'opposition tel que plaidé sous l'article 38(2)(a).

Le quatrième motif d'opposition est que la Marque n'est pas enregistrable conformément aux dispositions de l'article 12(1)(d) de la Loi parce qu'elle prête à confusion avec la famille de marques de commerce PRIMO enregistrées par l'Opposante et telles qu'identifiées précédemment.

L'Opposante invoque les articles 38(2)(b) et 38(2)(c) respectivement comme fondement de son cinquième et de son sixième motifs d'opposition à l'effet que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi parce qu'elle prête à confusion avec les noms commerciaux et la famille de marques de commerce PRIMO enregistrées de l'Opposante, tous employés et révélés préalablement au mois d'août 1999. Le motif d'opposition à l'effet que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement est correctement fondé sous l'article 38(2)(c) mais est sans fondement juridique sous l'article 38(2)(b). En conséquence, je rejette le cinquième motif d'opposition tel que plaidé.

Le dernier motif d'opposition est que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises associées aux marques de commerce enregistrées de l'Opposante, telles qu'identifiées précédemment.

La Requérante a produit, le 9 janvier 2001, une contre-déclaration niant toutes et chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

La preuve de l'Opposante sous l'article 42 est constituée de l'affidavit de George Itzkovitz en date du 5 février 2001. La preuve de la Requérante sous l'article 43 est constituée d'un affidavit non daté de Jean-Marc Therrien, d'un affidavit de Frédéric Billon en date du 27 mars 2001, d'un affidavit de Benoit Lemay en date du 27 mars 2001 et d'un affidavit de Chantal Messen en date du 28 mars 2001. Le 10 septembre 2002, le Registraire a accordé à la Requérante la permission de produire une preuve additionnelle constituée d'un second affidavit de Jean-Marc Therrien en date du 10 octobre 2001 pour remplacer son premier affidavit. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire.

Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Preuve de l'Opposante

George Itzkovitz s'identifie comme dirigeant et administrateur de l'Opposante qu'il décrit comme une entreprise oeuvrant, depuis 1967, dans le domaine de la fabrication, de la vente et de la distribution de mobilier et de meubles destinés à des domiciles, industries et bureaux, incluant des lits, chaises, tables, divans, fauteuils inclinables, divan-lits, bureaux, armoires, chaises de dactylo, matelas, sommiers, miroirs, lampes, coffres, armoires hautes, tabourets, bahuts, bureaux de travail et commodes. M. Itzkovitz déclare que l'Opposante vend ses marchandises à travers le Canada à ses clients qui incluent des commerces de vente au détail et des distributeurs.

M. Itzkovitz joint à son affidavit des copies d'enregistrements de huit (8) marques de commerce (pièces 1 à 8) qu'il identifie comme constituant la famille de marques de commerce PRIMO de l'Opposante, à savoir:

<u>Marque de commerce</u>	<u>Enr No</u>	<u>Marchandises/Services</u>
PRIMO	411,602	"Furniture, namely, beds, mattresses, chairs, tables, sofas, recliners, sofa-beds, desks, cupboards, box springs, office chairs, office desks, steno chairs and bicycles"
PRIMO	503,312	"Business of manufacturing, importing, selling and distributing of furniture, namely beds, bunk beds, cribs, mattresses, bed frames, box springs, sofas, sofa beds, futons, chairs, ottomans, stools, tables, end tables, coffee tables, loveseats, buffets, hutches, lamps, mirrors, dressers, bureaux, chests, dinettes and armoires"
PRIMO INTERNATIONAL	403,312	"Furniture namely: beds, mattresses, chairs, tables, sofas, recliners, sofa-beds, desks, cupboards, box springs, office chairs, office desks, steno chairs and bicycles"
PRIMO INTERNATIONAL	502,142	"Business of manufacturing, importing, selling and distributing of furniture, namely beds, bunk beds, cribs, mattresses, bed frames, box springs, sofas, sofa beds, futons, chairs, ottomans, stools, tables, end tables, coffee tables, loveseats, buffets, hutches, lamps, mirrors, dressers, bureaux, chests, dinettes and armoires"
PRIMO BEDDING	400,641	" (1) Beds, mattresses, box springs. (2) Chairs, tables, sofas, recliners, sofa beds, desks, cupboards, office chairs, office desks, steno chairs. (3) Bicycles"
PRIMO BEDDING	502,141	"Business of manufacturing, importing, selling and distributing of furniture, namely beds, bunk beds, cribs, mattresses, bed frames, box springs, sofas, sofa beds, futons, chairs, ottomans, stools, tables, end tables, coffee tables, loveseats, buffets, hutches, lamps, mirrors, dressers, bureaux, chests, dinettes and armoires"
PRIMO LEATHER	481,118	"Leather furniture, namely leather chairs, leather upholstered chairs, leather club-chairs, leather recliners, leather sofas, leather chesterfields, leather couches, leather settees, leather love-seats, leather stools, leather futons, leather hassocks, leather foot-rests and tables and desks with leather tops"
CLUB PRIMO PLUS	442,453	"Service of offering gifts and incentives to customers who buy furniture and furnishings"

Les dates suivantes sont identifiées dans l'affidavit comme dates de premier emploi des marques de commerce en question:

PRIMO - depuis octobre 1967 (enr. No 411,602) et depuis au moins 1967 (enr. No 503,312);
PRIMO INTERNATIONAL - depuis au moins le 16 janvier 1991 (enr. No 403,312) et depuis au moins janvier 1991 (enr. No 502,142);
PRIMO BEDDING depuis au moins janvier 1967 (enr. No 400,641 et enr. No 502,141);
PRIMO LEATHER depuis au moins 1996 (enr. No 481,118); et
CLUB PRIMO PLUS depuis au moins juillet 1992 (enr. No 442,453).

Je note que M. Itzkovitz ne réfère pas à la marque PRIMOTION (enr. No 468,510) alléguée dans la déclaration d'opposition mais réfère aux marques de commerce PRIMO de l'enregistrement No 503,312 et PRIMO BEDDING de l'enregistrement No 502,141, ces deux dernières n'ayant pas été alléguées dans la déclaration d'opposition. Or, dans tous les motifs d'opposition au soutien desquels l'Opposante invoque des marques de commerce, elle fait spécifiquement référence aux marques de commerce enregistrées identifiées dans la déclaration d'opposition. En conséquence, je ne tiendrai pas compte des marques PRIMO de l'enregistrement No 503,312 et PRIMO BEDDING de l'enregistrement No 502,141 dans le cadre de l'opposition [*Imperial Developments Ltd. v. Imperial Oil Limited* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} instance)].

J'ai vérifié le registre des marques de commerce pour déterminer le statut des enregistrements invoqués dans la déclaration d'opposition et confirmé qu'ils sont tous en vigueur au nom de l'Opposante [*Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)].

M. Itzkovitz allègue également que l'Opposante utilise le nom commercial PRIMO depuis plusieurs décennies et que les clients et distributeurs de l'Opposante réfèrent à celle-ci sous ce nom commercial.

Il n'y a aucune information dans l'affidavit concernant les chiffres d'affaires de l'Opposante ou concernant le volume ou à la valeur des ventes de marchandises associées à l'une ou l'autre des marques alléguées à quelque moment que ce soit. Il n'y a également aucune information concernant les activités promotionnelles de l'Opposante, que ce soit relativement au type de publicité ou aux sommes dépensées.

M. Itzkovitz produit des catalogues "*showing some of the wares of the Opponent that it has been making, selling and distributing in Canada, prior to and since 1998, in association with the Opponent's PRIMO trade marks and trade name*" (paragraphe 10, pièces 9 à 12), de même qu'un échantillonnage de factures "*reflecting sales of the Opponent's wares in Canada in association with one or more of its PRIMO trade-marks*" (paragraphe 11, pièce 13). Avant de commenter spécifiquement sur ces allégations et les pièces y relatives, je note d'ores et déjà que la preuve versée au dossier ne me permet pas de conclure que l'Opposante détient une famille de marques de commerce PRIMO. À cet effet, je souligne les commentaires du Juge Cattanach dans *McDonald's Corporation et al c. Yogi Yogurt Ltd. et al* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 à la page 114:

"While the presumption of the existence of a series of trade marks can arise at the time of an application for the registration of a trade mark with the consequence indicated the same presumption does not arise in opposition proceedings. Before any similar inference as would arise from the presumption can arise in the opposition proceedings based upon the use of other marks any such use must be established by evidence.

The question therefore is whether the appellants have discharged the onus cast upon them of establishing the existence of a series of marks owned by the corporate appellant with which the application by the corporate respondent for the registration of the trade mark MCYOGURT may conflict. That is to be discharged by the establishment of the use of the trade marks sufficient to constitute a family."

En ce qui concerne les catalogues, je note d'une part que l'allégation de M. Itzkovitz quant à leur période d'usage est à tout le moins ambiguë. D'autre part, il n'y a aucune information relativement à la distribution de ces catalogues. Un logo composé du terme PRIMO apparaît une seule fois au coin inférieur gauche de la page couverture du premier catalogue sous la pièce 9. Or, la seule mention d'une marque de commerce sur la page couverture d'un catalogue ne constitue pas un usage de marque de commerce en liaison avec des marchandises [*Bereskin & Parr c. Hamac International Ltd.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 269 (C.O.M.C.)]. Je reproduis ci-dessous l'autre logo illustré par les catalogues et composé des termes PRIMO INTERNATIONAL:

Tout en reconnaissant une emphase sur le terme PRIMO par rapport au terme INTERNATIONAL, en raison de sa position le terme INTERNATIONAL est toujours lié au terme PRIMO. En conséquence, et tel que soumis par la Requérante, je suis d'avis que la seule marque démontrée par les catalogues est la marque PRIMO INTERNATIONAL. Le logo illustré ci-dessus apparaît

pratiquement dans la partie supérieure de toutes les pages des catalogues. Des codes numériques ou alpha numériques accompagnés de descriptions apparaissent à côté ou sous les produits illustrés. On retrouve exceptionnellement un nom de modèle au lieu d'un code numérique ou alpha numérique. Dans certains catalogues, des fiches techniques sont reproduites au verso des pages. Le nom Primo International suivi d'une adresse et de numéros de téléphone et de télécopieur se retrouvent au bas de plusieurs des pages de catalogues (pièce 9).

Bien que l'utilisation d'une marque de commerce dans des catalogues puisse constituer un usage en liaison avec des services, cette utilisation ne constitue pas en soi un usage en liaison avec des marchandises. Par contre, la mention d'une marque de commerce dans un catalogue peut être considérée comme un usage en liaison avec des marchandises si en raison des circonstances de l'espèce il en résulte une association entre la marque de commerce et les marchandises lors du transfert de propriété. À cet effet, je note les commentaires de P. C. Cooke dans la décision *Timothy's Coffees of the World Inc. c. Starbucks Corp* (1997), 79 C.P.R. (3d) 147 (C.O.M.C.) à la page 151:

“It has been established by the jurisprudence that merely advertising a trade-mark in publications which circulate in Canada does not by itself constitute use of the mark in Canada in association with wares, within the meaning of the Act. However, the opponent has referred to case law which supports the position that the appearance of the mark in catalogues may be sufficient to show use in Canada in association with wares (see the Senior Hearing Officer's decisions in Bereskin & Parr v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1995), 64 C.P.R. (3d) 121; and Globe-Trotter Suit Case Co. v. Bagages Holiday Inc./Holiday Luggage Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 158). In my opinion, mail order catalogues and similar order forms which show a trade-mark may be considered use of that mark when used in combination with other materials that show the trade-mark to the consumer at the time the wares are transferred, such as invoices. In this way, the mark is brought to the attention of the purchaser at the time the order is made, and at the time that the wares are received, satisfying the criterion in Section 4(1).”

En ce qui concerne les factures, et malgré la justesse de la remarque de la Requérante à l'effet que dans bien des cas la date a été tronquée, il est possible de constater de certaines qu'elles ont été émises entre les années 1995 à 2000 pour des marchandises facturées ou livrées à des entreprises situées dans les provinces de Nouvelle Écosse, du Québec, de Terre Neuve, de Saskatchewan, d'Ontario, d'Alberta, de Colombie-Britannique, du Manitoba et du Nouveau Brunswick. Les factures donnent des descriptions des produits toutes précédées de codes. Aucune description n'est suivie d'une référence à une marque de commerce. Le terme PRIMO sous forme stylisée apparaît en filigrane sur les factures de 1995. Le logo PRIMO INTERNATIONAL, identique à celui qui se retrouve dans les catalogues, apparaît en filigrane à compter de 1996. Je note aussi que PRIMO

INTERNATIONAL, sous forme de mots ou de logo, apparaît au-dessus d'une adresse dans le coin supérieur gauche des factures émises entre 1995 et 1998. Le logo PRIMO INTERNATIONAL apparaît au-dessus du nom Primo International suivi d'une adresse au coin supérieur gauche des factures émises en 1999 et 2000. Je note les commentaires de D. Savard dans la décision *Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker c. Niagara Mist Marketing, Ltd.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 255 (C.O.M.C.) aux pages 259-260:

“I note that trade-marks are not identified in the body of the invoices beside each of the products, but the words NIAGARA MIST appear at the top of the invoices, on the left hand side and on the right hand side. Although I am of the view that the words NIAGARA MIST as they appear on the left hand side followed by a street address, would probably be perceived as identifying the originator for the wares, I am not convinced that the words NIAGARA MIST appearing on the right hand side would not be perceived as a trade-mark distinguishing the registrant's wares. Bearing in mind that none of the particular products listed in the invoices have been identified under a particular trade-mark, and given that Mr. Prentice has clearly described the registrant company as the manufacturer of the products, I am prepared to accept that the use of the trade-mark in such manner satisfies the requirements of Section 4(1) of the Act in that the invoices would provide notice of the association to the person to whom the property or possession is being transferred.”

M. Itzkowitz ne précise pas si les factures accompagnaient les marchandises au moment du transfert de propriété. Cependant, de façon majoritaire, l'adresse de livraison apparaissant sur les factures est la même que l'adresse de facturation. De plus, dans chaque cas, la date de livraison mentionnée sur la facture est la même que la date de la facture. Je note les commentaires de J.W. Bradbury dans *Thomas Adams & Assoc. c. Visx, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 380 (C.O.M.C.) à la page 382:

“The affiant has not stated that the invoices accompanied the wares and I am aware of the recent decision of the Federal Court, Trial Division in Riches, McKenzie & Herbert v. Pepper King Ltd. (T-1431-99, September 28, 2000) [now reported 8 C.P.R. (4t) 4718 C.P.R.] that held that the Registrar cannot assume that invoices accompany wares in the absence of evidence to that effect. I will however accept that these invoices did accompany the wares given that they indicate a ship date that is identical to the invoice date and include customs information.”

En raison des circonstances de l'espèce, je suis prête à accepter que la preuve au dossier démontre une association entre la marque de commerce PRIMO INTERNATIONAL et les marchandises lors du transfert de propriété. Malgré la justesse de l'argument de la Requérante à l'effet que les catalogues et les factures n'illustrent pas toutes les marchandises énumérées dans l'affidavit de M. Itzkowitz, particulièrement des miroirs et des lampes, le fait est que les catalogues et factures identifient des marchandises qui correspondent à du mobilier et des meubles.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus à l'utilisation de la marque PRIMO INTERNATIONAL en liaison avec les marchandises identifiées dans l'enregistrement No 403,312, excluant les bicyclettes, de même qu'en liaison avec les services identifiés dans l'enregistrement No 502,412 et ce à tout le moins depuis 1996. Je suis toutefois d'avis que la preuve ne démontre pas l'usage du nom commercial Primo ni ne démontre que l'Opposante est connue sous ce nom. La preuve de l'Opposante démontre tout au plus l'usage du nom commercial Primo International.

Je n'accorde aucune signification aux allégations de M. Itzkovitz quant à l'absence de droit de la Requérante à l'enregistrement de la Marque. Finalement, son allégation à l'effet que plusieurs des clients de l'Opposante vendent des marchandises susceptibles d'être utilisées dans des endroits où les marchandises de la Requérante sont susceptibles d'être utilisées n'est pas pertinente selon la preuve au dossier.

Preuve de la Requérante

Je débiterai mon analyse de la preuve par le second affidavit de Jean-Marc Therrien, vice-président au développement des affaires de la Requérante et dont les fonctions incluent notamment la gestion des marques de commerce de la Requérante.

M. Therrien décrit la Requérante comme un chef de file de l'industrie des albums photos desservant le marché du détail, les boutiques de photos spécialisées et le secteur professionnel. La gamme de ses produits comprend notamment des albums photos, des albums de mariage professionnels, des feuilles de rechange, des bandes pour négatifs, des montures pour diapositives, des albums professionnels, des protège-documents et des reliures à anneaux.

M. Therrien explique que la Requérante produit des albums photos de type professionnel sous l'appellation DF ALBUM PRO qui se divise en deux types de produits, soit des albums photos de moyenne gamme associés à la Marque et des albums photos de haute gamme associés à une autre marque de commerce de la Requérante. Selon M. Therrien, la Requérante a débuté l'emploi de la Marque suite à la production de la demande d'enregistrement. Il ne précise toutefois pas la date de premier emploi.

M. Therrien décrit les types de magasins dans lesquels sont vendus les albums photos associés à la Marque comme étant des boutiques de caméras, des boutiques cadeaux et des magasins spécialisés en photos. Il identifie des magasins spécifiques dans lesquels les consommateurs peuvent se procurer les marchandises associées à la Marque sans toutefois mentionner les provinces

canadiennes où ces magasins sont situés. M. Therrien ne donne aucune information relativement au volume ou à la valeur des ventes de marchandises associées à la Marque ou relativement aux activités promotionnelles de la requérante. Il joint cependant un catalogue (pièce JMT-1) pour démontrer que la Marque est associée à des albums photos et des passe-partout pour photos. Je constate que la Marque apparaît sur la page couverture et dans le texte du catalogue. À toutes fins utiles, je note que M. Therrien précise dans son affidavit que les actifs de Desmarais & Frères Ltée, une entreprise ayant œuvré dans le domaine de la production d'albums photos depuis les années 1950, ont été acquis par la Requirante en 1997. Je présume que cette précision de M. Therrien est due au fait que la mention "*La collection Primo de Albums DF Ltée est une tradition depuis 1951*" apparaît à l'avant dernière page du catalogue.

Tel que mentionné précédemment, l'utilisation de la Marque dans le catalogue ne constitue pas en soi un usage en liaison avec des marchandises. De plus, il n'y a aucun autre élément de preuve au dossier me permettant de conclure que la Marque est utilisée en liaison avec des marchandises conformément aux dispositions de l'article 4(1) de la Loi. Ceci étant dit, je rappelle qu'aucun des motifs d'opposition ne met en cause l'usage de la Marque, qu'il s'agisse de l'usage projeté ou actuel. De plus, la demande étant fondée sur l'intention d'usage, il n'y a aucune obligation pour la Requirante de débiter l'emploi de la Marque avant qu'elle ne soit admise [*Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003) 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F. 1^{re} instance)].

M. Therrien déclare que les marchandises associées à la Marque ne sont pas susceptibles d'être vendues dans les mêmes types de magasins que celles associées aux marques de commerce de l'Opposante et que les canaux de distribution et de commerce ne sont pas les mêmes. Il déclare finalement n'avoir jamais été mis au courant d'un cas de confusion entre les marchandises associées aux marques en cause depuis que la Requirante a commencé l'utilisation de la Marque.

Chacun des signataires des autres affidavits s'identifie comme analyste en marques de commerce à l'emploi de Thomson & Thomson Canada, une firme de recherche en propriété intellectuelle liée au groupe Thomson & Thomson, et présente les résultats de ses recherches effectuées le 9 mars 2001.

Frédéric Billon présente en preuve les résultats de sa recherche effectuée à même la banque de données d'Intelpro/Thomson & Thomson afin de localiser toutes les marques canadiennes composées du terme PRIMO. M. Billon indique que cette banque de données, qui représente une duplication des inscriptions du registre canadien des marques de commerce et un ajout d'information effectuée par Intelpro/Thomson & Thomson, contient tous les enregistrements et les demandes effectuées depuis 1967, ainsi que toutes les inscriptions abandonnées depuis 1978. Il

précise qu'au moment de sa recherche, la dernière date formalisée des demandes rendues accessibles au public était le 26 février 2001.

La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{ière} instance)]. De plus, des inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est relevé [*Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.F.A.)].

Selon mon examen des résultats de la recherche de M. Billon, il appert que celui-ci a retenu 39 marques de commerce, soit 30 enregistrements et 9 demandes d'enregistrement, en liaison avec des marchandises et services de tous genres. L'Opposante détient 9 des enregistrements et 11 entités se partagent la propriété des 21 enregistrements restants. Seulement 4 demandes, dont 3 entités se partagent la propriété, avaient été admises pour enregistrement au moment de la recherche. En conséquence, il appert que des 39 marques repérées, 25 détenues par d'autres entités que les parties peuvent être pertinentes. Toutefois, aucune de ces marques n'est associée à des marchandises semblables à celles associées aux marques en cause. Je pourrai tout au plus considéré que 3 des 25 marques, soit les marques BLANCOPRIMO pour « *wash basins and sinks; built-in wash basins and sinks* », PRIMO ZOOM pour « *series of zoom lenses* » et PRIMO L pour « *series of cameras lens* », sont associées à des marchandises ayant une certaine connexité avec celles des parties.

Chantal Messen présente en preuve les résultats de sa recherche effectuée dans des registres officiels des compagnies du Gouvernement du Québec et de la Colombie-Britannique de même que dans la base de données NUANS afin de relever toutes les occurrences du terme PRIMO (pièce CM-1). Mme Messen ne donne aucun détail concernant les informations qui se retrouvent dans les sources consultées. Même en ne remettant pas en cause la fiabilité de ces sources, il n'y a pas de preuve que les compagnies relevées sont en opération. Présument qu'un certain nombre de ces compagnies sont en opération, il n'y a pas de preuve qu'elles utilisent leur nom à titre de marque de commerce ou de nom commercial [*Maritime Life Assurance c. Maritime Medical Care* [1999] C.O.M.C. No. 164 (par C. Folz, 24 août 1999)]. De plus, il appert qu'un grand nombre des entrées répertoriées parmi les données du Gouvernement du Québec sont des noms de particuliers dont le nom de famille est Primeau ou des noms d'entreprises incluant le nom de particuliers portant ce nom de famille.

Benoit Lemay présente en preuve les résultats de sa recherche effectuée parmi les banques de données des sources canadiennes de Common Law de Thomson & Thomson Canada couvrant les noms de compagnies et les noms commerciaux afin de relever toutes les occurrences du terme PRIMO (pièce BL-1). Bien que M. Lemay mentionne que le rapport des résultats de sa recherche identifie la liste des sources en question, il n'indique pas spécifiquement celles qu'il a consultées ni ne donne de détails sur les informations qui s'y retrouvent. Même en ne remettant pas en cause la fiabilité de ces sources, les commentaires que j'ai formulés précédemment sur les résultats de la recherche de Mme Messen quant à l'absence de preuve que les compagnies relevées sont en opération et, le cas échéant, qu'elles utilisent leur nom respectif à titre de marque de commerce ou de nom commercial s'appliquent à la preuve soumise par M. Lemay. Ceci étant dit, contrairement à aux résultats de la recherche de Mme Messen, certaines des sources consultées par M. Lemay identifient le domaine d'activités des entreprises répertoriées. Or, il est possible que les références à la marque PRIMO pour les entreprises qui sont identifiées comme oeuvrant dans le domaine des meubles soient des références à des distributeurs des marchandises de l'Opposante. Malgré le fait que deux cas ne sont jamais identiques, les commentaires de D.J. Martin dans l'affaire *Venator Group Canada Inc. c. Upstein's Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 142 (C.O.M.C.) semblent pertinents dans le cadre de mon analyse de l'affidavit de M. Lemay:

"Ms. Corbeil also states that she instructed others to perform a "Common Law" search in various registers, directories and printed sources. Exhibit LC-3 to her affidavit comprises the results of that search. Little weight can be given to those results, however, since they constitute inadmissible hearsay having been compiled by someone other than Ms. Corbeil. Apart from the hearsay deficiency, the results would appear to be of little help in this case since there is no clear indication of what sources were searched, what the results mean and whether or not any references located refer to business entities engaged in the retail clothing trade. A cursory review of some of the results suggests that many of the references located may, in fact, be individual retail outlets operated by the opponent under its various trade-marks throughout Canada. This highlights the potential danger in making inferences about the state of the marketplace from unreliable evidence". (p. 151)

Compte tenu de ce qui précède, je n'accorde aucun impact significatif à la preuve présentée par la Requérante sous les affidavits de M. Billon, Mme Messen et M. Lemay.

Suite à mon analyse de la preuve des parties, je considérerai ci-après les différents motifs d'opposition, notant que bien que le fardeau de preuve ultime repose sur la Requérante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver les faits à l'appui de ses motifs d'opposition [*Joseph E. Seagram & Sons Limited c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{ière} instance)].

Article 30

La date pertinente pour considérer les deux premiers motifs d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

Il n'y a aucune preuve au dossier permettant de conclure que la Requérante avait connaissance des marques de commerce ou de noms commerciaux de l'Opposante à la date de la demande. En conséquence, l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver les faits allégués au soutien de ces motifs d'opposition à l'effet que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30(i). Toutefois, et de façon plus importante, même si cette connaissance avait été prouvée, elle n'est pas suffisante pour conclure que le Requérante ne pouvait pas valablement déclarer être convaincue d'avoir le droit à l'enregistrement de la Marque au motif, entre autres, qu'elle prête à confusion avec les marques de l'Opposante. En conséquence, je rejette les deux premiers motifs d'opposition.

Article 12(1)(d)

Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante [*Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion conformément aux dispositions de l'article 12(1)(d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Pour les fins de ce motif d'opposition, je débiterai en comparant la Marque avec les marques de commerce PRIMO de l'enregistrement No 411,602 et PRIMO INTERNATIONAL de l'enregistrement No 403,312.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le risque de confusion entre les marques en cause, il faut appliquer le test de la première impression. Plus précisément, il faut se demander si un consommateur ayant un souvenir imparfait des marques de l'Opposante peut croire à tort que les marchandises associées à la Marque proviennent de l'Opposante ou sont autorisées par cette dernière. Pour ce faire, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, incluant les critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi, à savoir: (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; et

(e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées. Tous ces critères ne doivent pas nécessairement se voir accorder la même pondération puisque, selon son importance, un critère pour l'emporter sur un ou plusieurs des autres [*Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1^{re} instance)].

En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, je note que *Le Petit Robert I* et *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* définissent "primo" comme un adverbe signifiant "en premier lieu". Selon le *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, "primo" est également un nom signifiant "the first or leading part (as in a duet or trio)". En conséquence, même si la Marque et les marques de l'Opposante n'ont pas nécessairement de connotation descriptive lorsque l'on considère les marchandises qui y sont associées, elles ne peuvent pas bénéficier d'un caractère distinctif aussi important que dans le cas de mots inventés, le terme INTERNATIONAL ne conférant pas vraiment plus de caractère distinctif à la marque PRIMO INTERNATIONAL. La preuve de la Requérente ne me permet pas de tirer de conclusion sur la mesure dans laquelle la Marque est connue au Canada. La preuve de l'Opposante ne me permet pas non plus de tirer de conclusion sur la mesure dans laquelle sa marque PRIMO est connue au Canada. Pour ce qui est de la marque PRIMO INTERNATIONAL, en l'absence d'information quant au volume ou à la valeur des ventes de l'Opposante, il m'est difficile de déterminer dans quelle mesure cette marque est connue au Canada. Par contre, même en concluant à une connaissance minimale de la marque PRIMO INTERNATIONAL, cette connaissance semble être à l'échelle du Canada.

La marque PRIMO de l'Opposante a été enregistrée sur la base de l'usage au Canada depuis au moins octobre 1967 alors que sa marque PRIMO INTERNATIONAL a été enregistrée sur la base de l'usage au Canada depuis au moins le 16 janvier 1991. Bien que ces dates correspondent aux dates de premier usage identifiées dans l'affidavit, l'Opposante n'a pas prouvé l'usage continu de ses marques depuis les dates alléguées. Quoiqu'il en soit, en raison de la preuve de l'Opposante, la période d'usage la favorise à tout le moins pour sa marque PRIMO INTERNATIONAL.

Lorsque l'on considère le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées suggérées, les marques doivent être considérées dans leur ensemble [*Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 527 (C.A.F.)]. De plus, le premier élément d'une marque de commerce peut être considéré comme un élément important dans cette analyse [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979),

46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} instance)]. En conséquence, ce critère favorise l'Opposante non seulement pour sa marque PRIMO mais également pour sa marque PRIMO INTERNATIONAL.

En considérant le genre des marchandises et la nature du commerce, je dois comparer le libellé des marchandises de la demande d'enregistrement avec le libellé des marchandises des enregistrements [*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.F.A); *Miss Universe, Inc. v. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.F.A.)]. Or, il y a d'importantes différences entre les marchandises associées à la Marque et les marchandises identifiées dans les enregistrements, ces dernières pouvant se diviser en deux catégories, soit des meubles et des bicyclettes. Je ne crois pas non plus qu'il soit possible de prétendre à un chevauchement entre les marchandises de la Requérante et les marchandises de l'Opposante. Selon le libellé de la demande et des enregistrements, il appert que la nature du commerce associée aux marques en cause est fort différente, ce que démontre également la preuve au dossier.

Dans le cas présent, je crois qu'il est approprié d'accorder une prépondérance significative aux différences entre le genre des marchandises de même qu'entre la nature du commerce. Je note le commentaire du Juge Marceau dans l'affaire *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978) 39 C.P.R. (2d) 32:

"The question whether a mark is likely to be confusing with another mark in the minds of the public and within the meaning of the law, is a question of fact, or more precisely a question of opinion as to probabilities based on the surrounding circumstances and the particular facts of the case..." (p. 38)

Compte tenu de ce qui précède, et notamment en raison des différences importantes entre les marchandises et la nature du commerce associées aux marques de commerce, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir que la Marque ne prête pas à confusion avec les marques de commerce PRIMO de l'enregistrement No 411,602 et PRIMO INTERNATIONAL de l'enregistrement No 403,312. J'arriverais à la même conclusion si j'avais comparé la Marque avec chacune des autres marques de commerce enregistrées par l'Opposante et invoquées dans la déclaration d'opposition. Par conséquent, je rejette le quatrième motif d'opposition.

Article 16(3)(a) et 16(3)(c)

La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux invoqués par l'Opposante au soutien de son sixième motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement. Malgré le fardeau de preuve

qui repose sur la Requérente de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle employait ses marques de commerce et noms commerciaux à la date pertinente [Article 16(3)] et qu'elle n'en avait pas abandonné l'usage à la date de publication de la demande [Article 16(5)].

Je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard de son emploi des marques de commerce PRIMO INTERNATIONAL en liaison avec du mobilier et des meubles de même qu'en liaison avec des services de fabricants de meubles.

Je note que l'Opposante n'a pas précisé les noms commerciaux à l'égard desquels elle allègue un usage antérieur, et ce sous aucun des motifs d'opposition soulevés. Même si une déclaration d'opposition soulève une question sérieuse pour décision, un motif d'opposition doit être plaidé avec des détails suffisants pour permettre à la Requérente d'y répondre, à défaut de quoi ce motif d'opposition ne peut pas être considéré [*Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (C.F. 1^{re} instance); affirmée (1988), 19 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.)]. Bien que la Requérente n'ait jamais abordé directement dans sa contre-déclaration la question de la confusion entre sa Marque et des noms commerciaux, il est possible d'argumenter qu'elle l'a abordé indirectement en niant généralement les allégués de la déclaration d'opposition. L'un des principes énoncés dans la décision *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al* 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.) est que si la suffisance des allégations est déterminée subséquentement à la production de la preuve au dossier, cette preuve doit être considérée lorsqu'il s'agit d'évaluer si la Requérente était en mesure de connaître la cause à laquelle elle faisait face. Or, suite à mon analyse de la preuve, je conclus que l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de prouver l'usage du nom commercial Primo International à tout le moins en liaison avec des services de fabricant de meubles.

La différence entre les dates pertinentes pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) et celui fondé sur l'article 16(3)(a) et l'article 16(3)(c) n'a pas vraiment d'incidence sur l'analyse des critères pertinents et suite à laquelle j'ai conclu à l'absence de confusion entre la Marque et la marque de commerce PRIMO INTERNATIONAL de l'enregistrement No 403,312. En conséquence, je rejette le sixième motif d'opposition.

Distinctive

Bien qu'il incombe à la Requérente de démontrer que la Marque est distinctive à travers le Canada [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve permettant de conclure à

l'existence des faits allégués à l'appui de son dernier motif d'opposition, lequel repose également sur la question de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. La date pertinente pour ce motif d'opposition est généralement acceptée comme étant 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^{re} instance)]. En raison de la preuve au dossier et du fait que la différence de dates pertinentes n'a pas vraiment d'incidence importante sur mes conclusions précédentes relativement à l'absence de risque de confusion entre la Marque et la marque PRIMO INTERNATIONAL de l'Opposante, le dernier motif d'opposition est également rejeté.

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'Opposante, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 24 FÉVRIER 2005.

Céline Tremblay
Membre,
Commission aux oppositions des marques de commerce.