

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par Dans in Jardin Inc. à la demande d’enregistrement no. 791493 pour la marque de commerce LA JARDINIÈRE appartenant à M. Yvon Garneau

Le 30 août 1995 M. Yvon Garneau (« le Requérant ») a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LA JARDINIÈRE (ci-après «la Marque»), portant le numéro 791493, employée au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 1990 en liaison avec une longue liste de produits et services et basée sur un emploi projeté en relation avec certains produits et services. Je référerai ci-après aux marchandises et aux services pour lesquels les présentes procédures d’opposition sont pertinentes.

La demande d’enregistrement a été publiée dans le journal des marques de commerce, édition du 30 octobre 1996, pour fins d’opposition. Dans un Jardin Inc. (l’«Opposante») a déposé le 30 décembre 1996 une déclaration d’opposition. Il est bon de citer le paragraphe 1 a) de la déclaration d’opposition afin de cerner la portée de cette procédure :

«1. La soussignée, DANS UN JARDIN INC., (ci-après désignée ‘l’opposante’)...Les motifs d’opposition sont les suivants :

- a) La requérante de la demande désire obtenir l’enregistrement pour les mots «LA JARDINIÈRE» en liaison avec les marchandises et les services suivants :

MARCHANDISES: (...)articles de toilette nommément lotions après-rasage, eaux de cologne, rince-crèmes, crèmes, désodorisants maquillage pour le visage nommément faux cils, fards à joue, talc, crème anti-rides, crayon à sourcils, crayon pour contour de lèvres, fard pour contour des yeux, colorants capillaires, produits de coiffure nommément fixatifs capillaires, lotions capillaires, shampooings, crème-rince, ombres à paupières, mascaras, savons, nettoyeurs de peau, polis à ongles, dentifrices, rince-bouche, crèmes et lotions solaires et de bronzage, savons de toilette, lotions pour la peau, brosses à ongles, brosses à cheveux, peignes, astringents, hydratants, parfums, huiles essentielles, bain moussieux, crème à mains, crème pour le visage, lotion avant rasage, eau de toilette, lotion pour les mains et le corps, crème pour le corps, baume pour les lèvres, crème à barbe, rafraichisseurs d'haleine, nécessaire de manicure, sacs à cosmétiques, trousse de maquillage, éponges, trousse de voyage, rouge à lèvres, antisudorifique, atomiseur,

fond de teint, pinceaux de maquillage, appareils et contenants diffuseurs d'huile essentielles, pierre-ponce, savon liquide, crème nettoyante, crème hydratante, fragrances, plantes et fleurs séchées aromatisantes pour chasser les odeurs, lotion repellante à insectes(...) [ci-après les «Marchandises»]

SERVICES : Entreprise de fabrication, de transformation, d'importation, de vente au détail, (...).»

Il est à noter que l'Opposante n'a pas spécifié pour quels services elle s'objectait à l'enregistrement de la Marque. La liste des services énumérés dans la demande d'enregistrement de la Marque ne couvre pas les services de vente des Marchandises. Je reproduis toutefois la liste des services énumérés dans la demande d'enregistrement du Requéant :

«Entreprise de fabrication, de transformation, d'importation, de vente en gros et au détail, de dégustation sur les lieux de ventes, d'information, de promotion, de démonstration de produits alimentaires nommément épices et fines herbes entières, broyées, moulues, rapées, en poudres, liquides, naturelles et/ou mélangées, assaisonnements, condiments, marinades, trempettes, soupes et crèmes en poudre, solide et/ou liquide, en sachets, en boites, potages en poudre, solide et/ou liquide, en sachets, en boites, sauces en poudre, solide et/ou liquide, en sachets, en boites, langues de porc, fromage parmesan entier et/ou rapé, fromage en grain, fromage dans la saumure et/ou le sel, herbes salées, pâtes alimentaires, essences et extraits artificiels et/ou purs nommément vanille blanche et brune, amande, érable, arôme artificiel de fumé (hickory), attendrisseur à viande, poivre, cannelle, gros sel, sel de mer, sel de table, soupes hyposodiques, crèmes hyposodiques, sauces hyposodiques, parfums alimentaires, extraits et arômes aromatiques, herbes déshydratées, cristaux de saveur, cristaux de saveur pour mélange liquide, gélatine alimentaire, produits alimentaires à base de sirop d'érable nommément sirop, beurre, pain, bonbons, fudge, gâteaux, crème glacé; farine de sarrasin; système de concessions, de franchises, de kiosques, d'ilôts, administrés par l'entreprise et/ou par des tiers dans les lieux publics, centres d'achats, foires, bazars, marchés aux puces et expositions; exploitation de centres d'épices, d'assaisonnements et de produits alimentaires.

Kiosques d'information, de promotion, de démonstration, de vente, de publicité dans les lieux publics, centres d'achats, foires, bazars, marchés aux puces, expositions de tous les produits et les services de tiers; service de vente et de publicité et de livraison à domicile de tous les produits et services; service d'aide, de promotion, de vente de propriétés immobilières, de publications, d'annonces publicitaires dans les journaux, à la télévision, sur des panneaux réclames, sur des babillards, sur des pancartes apposées sur le devant des maisons, pour des tiers voulant acheter ou vendre leurs propriétés eux-mêmes; magasins de bricolage, de locations d'outils pour la maison et

le jardin de pépinières, de cadeaux, de nettoyage à sec, de meubles pour la maison, le jardin et le bureau, de piscines et d'accessoires de jardin et d'accessoires pour cuisines en plein air; restaurants-bistros et cafés-boulangeries; magasin général pour la famille et la maison; magasin d'alimentation, de service alimentaire à domicile; ventes en gros et magasins au détail de produits congelés et surgelés et ventes de produits congelés et surgelés par le biais de livraison à domicile, commandes téléphoniques, commandes par catalogue en utilisant le service de distribution de la Société canadienne des postes et autres services de messageries; ventes en gros et magasins au détail de spécialités culinaire et gastronomique par le biais de livraison à domicile, commandes téléphoniques, commandes par catalogue en utilisant le service de distribution de la Société canadienne des postes et autres services de messageries; salon de bronzage; service de courtage hypothécaire, de courtage d'assurance, de courtage immobiliers, de courtage d'affaires et de courtage financier; service de références, de dépannage, de renseignements par procédé télématique utilisant la télévision ou autre appareil genre vidéo pour permettre aux clients de recevoir directement les renseignements demandés sur leur appareil de télévision ou tout autre récepteur installé dans leur maison; centre commerciaux regroupant des magasins et des services; service de surveillance de propriétés, maisons, commerces, bureaux, usines, appartenent à des tiers; service de promenade d'animaux, d'entretien de plantes, de nettoyage et d'entretien ménager résidentiels et commerciaux, de peinture et de pose de papiers-peints et de revêtement muraux, de pose de tapis et moquettes, de nettoyage de tapis et de planchers et de stores verticaux et horizontaux, de sablage de plancher, de lavage de murs, plafonds, fenêtres, vitres, armoires, de nettoyage de meubles rembourrés, de pose de draperies, stores verticaux et horizontaux, de décapage de meuble et de rembourrage de meubles; service de déménagement; service de placement de personnel domestique, d'entretien ménager, aides-maman, de gardes d'enfants, de gardes-malades; service de garderie d'enfants; service de rapports d'impôts, de comptabilité et de tenue de livres; service de secrétariat, d'appels téléphoniques, de domiciliation et de retransmission d'articles, excluant des lettres, à des tiers; service d'harmonisation des éléments d'ambiance de la maison; exploitation d'un club d'achats produits et de services pour les tiers; service de références et d'annuaires d'entreprises, de magasins, de produits et de service pour les tiers; service de sondage, d'information, de commercialisation, de cours, de conseils, d'éducation, de formation, de consultation, d'étude de marché, de références, de renseignements, de promotion, de développement, de sollicitation, de prospection, de marketing direct, par téléphone, par télématique, par cassettes audio et vidéo, par radio et télévision, par démarchage, par correspondance livrée par la Société canadienne des postes, par journaux, par publicité, par coupons, par fax, par affichage, par imprimés, par catalogue, par brochures, par réunions, par séminaires, par conférences de tout produits et services de tier; développement et administration de programmes promotionnels au nom de tiers avec ou non la fourniture de produits, d'objets ou de services comme des primes pour stimuler l'achat de produits et de services de tiers; distribution d'échantillons promotionnels livrés aux tiers par la Société canadienne des postes; distribution d'échantillons promotionnels sur place, au point de vente et à la place d'affaires de tiers et au nom de tiers; distribution au nom de tiers de matériel publicitaire dans des enveloppes simples ou multiples adressées en vrac on non-

adressées et livrées aux tiers par la Société canadienne des postes; distribution de bons-primaires publicitaires, échantillons, catalogues et autre matériel promotionnel ou pertinent à la vente au nom de tiers et livrés aux tiers par la Société canadienne des postes; service de production et de diffusion d'émission de radio, de télévision, de cassettes audio et vidéo pour des tiers; cours, séminaires, conférences pour initier, éduquer, instruire, conseillers des tiers sur tous produits et services; service d'aménagement, d'entretien, de gestion et d'administration d'édifices à bureaux, centres d'achats, d'édifices à logements, d'édifices de condominium, d'édifices commerciaux et industriels; service d'achat, de vente, d'échange, de location, de consultation, de placements pertinents aux biens immobiliers; aménagement d'immeubles service de formation et de consultation pertinents à la commercialisation de biens immobiliers; établissement et courtage d'exploitations franchisées, direction d'études de marché pour la localisation de franchises, négociation de baux de location pour les établissement franchisés, conception, construction, aménagement, décoration de point de vente au détail; service de consultation pertinents aux franchises; négociation et préparation de franchises et d'ententes pertinentes; services de regroupement en réseau de distributeurs indépendants pour la vente, la promotion de tout produits et services de tiers; vente, promotion et distribution au détail et en gros de tous produits et services des tiers; service de courtage immobilier; organisation de foires et expositions; service d'évaluation immobilière; service de décoration intérieure, entrepreneur en construction immobilière, service de paysagiste, agence de publicité, agence de voyages, opération de magasins de quincaillerie, de matériaux de construction et d'articles de décoration; service de laminage et d'encadrements; service de formation pertinents à l'exploitation d'établissements franchisés par des conférences, des séminaires, des cours, de ateliers; maintient et supervision de franchises et services de soutien pertinents à l'exploitation de commerces franchisés; service d'organisation, d'administration, de gestion, de formation, de ventes, de parrainage, d'un réseau de distributeurs indépendants ou non, de tous produits et tous services et de paiements d'escomptes, de bonis, de royautés et d'honoraires à un tel réseau; institut et école de formation, d'éducation et d'apprentissage; centre d'aide, de formation et d'assistance technique et professionnel pour entreprises; magasins de vêtements pour hommes, femmes et enfants; magasins de jeux et de jouets; magasins de livres, de musique et de vidéo; élaboration de plan et de programme de ventes, de marketing et de programme financier exclusif pour des tiers; élaboration de plans et de programmes de ventes, de marketing et de programme financiers exclusifs pour des réseaux de distributeurs indépendants.»

Les moyens d'opposition soulevés dans la déclaration d'opposition de l'Opposante peuvent se résumer comme suit :

- A) L'Opposante fonde son opposition sur les dispositions du sous-alinéa 38(2) (a) de la loi sur les marques de commerce (la «loi») en ce que la demande d'enregistrement de la Marque ne respecte pas les exigences de l'article 30 de la loi en ce que le Requérant ne pouvait être convaincu qu'il avait droit d'employer la Marque en

liaison avec les Marchandises car le Requérant connaissait ou devait connaître les marques de commerce de l'Opposante ci-après énumérées puisque les marchandises, ci-après décrites, vendues en liaison avec les marques de l'Opposante étaient distribuées dans plus de 70 points de vente au Canada à la date de dépôt de la demande.

- B) L'Opposante fonde son opposition sur les dispositions du sous-alinéa 38(2)(b) de la loi en ce que la Marque n'était pas enregistrable eu égard aux dispositions des alinéa 7(b) et 12 (1)(d) de la loi car l'usage de la Marque par le Requérant constitue de la concurrence déloyale en appelant l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion au Canada avec les marques déposées et le nom d'entreprise de L'Opposante.
- C) L'Opposante fonde son opposition sur les dispositions du sous-alinéa 38(2)(c) de la loi, en ce que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque eu égard aux sous-alinéas 16(3) de la loi relativement à l'enregistrement de la Marque sur la base d'un emploi projeté puisque à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 30 août 1995, elle portait à confusion avec les marques de l'Opposante, ci-après décrites, antérieurement employées au Canada par l'Opposante ou par ses usagers autorisés, ainsi que le nom commercial de l'Opposante employé au Canada depuis 1983.
- D) L'Opposante fonde son opposition sur les dispositions du sous-alinéa 38(2)(d) de la loi, en ce que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne peut véritablement distinguer les marchandises de la Requérante, telles qu'énumérées dans sa demande d'enregistrement.

L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition être propriétaire des marques de commerces déposées suivantes :

DANS UN JARDIN	TMA 264127
DANS UN JARDIN, PARFUMERIE & DESSIN	TMA 442508
DANS UN JARDIN	TMA 369781
DANS UN JARDIN ET DESSIN	TMA 378925
LA BEAUTÉ DANS UN JARDIN	TMA 364098

(ci-après désignées collectivement les «marques de l'Opposante») toutes employées au Canada par elle-même ou les entités juridiques qui l'ont précédée ou par un usager autorisé en liaison avec entre autre les marchandises et les services suivants :

MARCHANDISES : : Parfums, dentifrices, crèmes, lotions et savons pour les mains, le corps et la figure, préparations astringentes pour la figure et le corps, hydratants, préparations protectrices contre le soleil et pour le bronzage, poudres pour la figure et le corps, rouges à lèvres, crayons à sourcils, crayons à paupières, fards, fards à paupières, masques à l'argile pour le visage, huiles sèches adoucissantes, gels pour le visage et le contour des yeux, poudres, huiles essentielles entrant dans le processus de fabrication des parfums et des cosmétiques, sels de bain, mousses de bain, huiles de bain, laits pour le corps, déodorants, lotions avant et après rasage, gels pour la douche, teintures pour les cheveux, lotions capillaires, rinces pour les cheveux, préparations conditionneurs pour les cheveux, shampoings, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, fragrances, tisanes, coffrets pour tisanes, rubans, troussees à cosmétiques, sacs et boîtes en papier et en plastique de diverses dimensions.(ci-après désigné les «marchandises de l'Opposante»)

SERVICES : Opération de boutiques spécialisées dans la vente d'articles pour le bain et de produits de parfumerie.(ci-après désigné les «services de l'Opposante»)

Le Requéran a déposé le 6 mars 1997 une contre-déclaration d'opposition dans laquelle il nie tous et chacun des motifs d'opposition énumérés ci-haut.

L'Opposante a déposé, en vertu de la règle 41, les affidavits de Jean-Claude Gagnon, Francine Raymond, Myriam Nadeau et Marjolaine Gagnon ainsi qu'un certificat de renouvellement pour la marque de commerce DANS UN JARDIN, numéro d'enregistrement TMA 264127; une photocopie, signée «copie conforme» par les agents de l'Opposante de l'époque, d'un certificat d'authenticité du certificat d'enregistrement numéro TMA 264127 et du certificat d'enregistrement numéro TMA 442508 pour la marque de commerce DANS UN JARDIN, PARFUMERIE &DESSIN ; et l'original d'un avis émis par la section des cessions des marques de commerce daté du 16 février 1996 confirmant que l'Opposante était inscrite à titre de propriétaire des marques de l'Opposante.

Le 27 mai 1999 le Requéranant a déposé une demande d'enregistrement modifiée de la Marque qui fut acceptée le 8 juillet 1999 par le registraire. Les amendements visaient la description de certains services et avaient pour but de régler une opposition déposée par la Société canadienne des Postes. Il est important de noter que les Marchandises apparaissent toujours à la demande d'enregistrement modifiée. L'Opposante n'a donc pas modifié sa déclaration d'opposition.

Il y a au dossier un catalogue intitulé «catalogue classique 1995-1996» qui n'est joint à aucun des affidavits ci-haut mentionnés. De plus aucun de ces affidavits ne réfère à ce catalogue. J'exclue donc ce document de la preuve au dossier n'ayant pas été produit selon les règles de preuve prévues à la règle 41 [voir *Rogers Broadcasting Ltd. v. Chum Limited (1990)*, 34 C.P.R. (3d) 102 et *Hebdo Science v. John Labatt Ltd. (1989)*, 22 C.P.R.(3d) 378]. À tout événement ce catalogue ne pourrait être d'une grande utilité pour l'Opposante car il ne peut servir à établir l'usage des marques de Opposante en liaison avec les marchandises de l'Opposante car cette preuve doit respecter les paramètres fixés à l'article 4(1) de la loi. En effet l'apparition d'une marque de commerce sur du matériel publicitaire ne peut constituer la preuve d'usage de la marque de commerce en liaison avec des marchandises, [voir *Clairol International Corp.v. Thomas Supply & Equipement Co. Ltd. (1968)*, 55C.P.R. 176]. La preuve d'usage d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises doit se faire en démontrant que la marque de commerce apparaissait sur les marchandises ou leur emballage lors du transfert de propriété desdites marchandises. [Voir *Plough (Canada) Ltd. V. Aerosol Fillers Inc. (1980)*, 53 C.P.R. (2d) 62]

Le Requéranant a déposé l'affidavit de M. Raymond Gorsy. Aucun des affiants ne fut interrogé. Les parties ont déposé un plaidoyer écrit. Le Requéranant a demandé une audition et un avis à cet effet en date du 30 août 2003 a été adressé aux parties. Seule l'Opposante était présente à l'audition par voie de conférence téléphonique.

M. Jean-Claude Gagnon se décrit comme le président de l'Opposante et président et chef de direction de Parfumeries dans un jardin Canada Inc. («Parfumerie»), filiale de l'Opposante. Il allègue que les Marques de l'Opposante ont toujours été utilisées par l'Opposante, les entités juridiques qui l'ont précédée ou par ses usagers autorisés afin d'identifier les marchandises de l'Opposante et ce depuis au moins ou aussitôt que novembre 1986. Cette affirmation est une

conclusion en droit et est donc inadmissible en preuve. [Voir *Conde Nast Publications Inc. v. Union des Éditions Modernes (1979)*, 46 C.P.R. (2d) 183]

Il exprime l'opinion que l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises, qui sont de même nature que les marchandises de l'Opposante, est à même de prêter à confusion avec les marques de l'Opposante. Il s'agit encore une fois d'une conclusion en droit inadmissible en preuve. Le registraire doit déterminer à partir de la preuve versée au dossier s'il y a risque de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante en liaison avec les Marchandises

M. Gagnon allègue que Parfumeries constitue un réseau de 54 parfumeries à travers le Canada et principalement au Québec. Il allègue que le nom DANS UN JARDIN a acquis une notoriété importante au Canada et est signe de qualité et de service à la clientèle hors du commun dans le domaine de la vente de produits de parfumeries, pour le bain et les soins du corps. Il n'y a aucune preuve de chiffre de ventes, de dépenses en publicité ou toute autre preuve pertinente pour supporter cette allégation.

Mme Raymond est la première vice-présidente, services aux franchisés, chez Parfumeries et travaille pour cette compagnie depuis 1983. Son affidavit contient des allégués identiques à celui de M. Gagnon au sujet de l'emploi des marques de l'Opposante, de la notoriété du nom DANS UN JARDIN et de la confusion que pourrait causer l'emploi de la Marque avec les marques de l'Opposante. Pour les mêmes motifs que j'ai exprimés ci-haut concernant l'affidavit de M. Gagnon, je considère cette preuve inadmissible. Elle mentionne avoir une connaissance personnelle de l'emploi des marques de l'Opposante sans toutefois déposer de la preuve pertinente pour supporter cette allégation.

Mme Myriam Nadeau se décrit comme franchisée et propriétaire de deux Parfumeries dans un Jardin. Elle se déclare être un usager autorisé par l'Opposante des marques de l'Opposante. Elle allègue que les marques de l'Opposante ont été utilisées par cette dernière et ce depuis le mois de juin 1988. Il n'y a pas de preuve que les marques de l'Opposante apparaissent sur les Marchandises de l'Opposante ou leur emballage lors du transfert de propriété desdites marchandises. Son affidavit contient également les mêmes allégués que ceux que l'on retrouve

dans l'affidavit de M. Gagnon concernant la notoriété du nom DANS UN JARDIN et de la confusion que pourrait causer l'emploi de la Marque avec les marques de l'Opposante. Cette preuve est également inadmissible pour les motifs ci-haut exprimés.

Me. Marjolaine Gagnon est avocate au sein du cabinet agissant à titre d'agent de l'Opposante au moment de la signature de l'affidavit. Elle y a annexé une copie «certifié conforme» par son étude, comme il est de pratique courante au Québec, d'une photocopie d'un certificat d'authenticité du certificat d'enregistrement numéro TMA 264127, pour la marque DANS UN JARDIN, et du certificat d'enregistrement numéro TMA 442508 pour la marque de commerce DANS UN JARDIN, PARFUMERIE & DESSIN. Il s'agit ici d'un cas où les pièces à un affidavit n'ont pas été certifiées par le commissaire à l'assermentation qui a pris le jurat de l'affiant. J'accepte cette preuve puisqu'elle ne cause aucun préjudice au Requérent. [Voir *Time Inc. v. Moisescu (1990)*, 31 C.P.R.(3d) 255]. Au surplus le registraire peut vérifier l'état du registre afin de confirmer l'existence des enregistrements des marques de commerce soulevés par l'Opposante au soutien du motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 12(1)(d) de la loi. [Voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats Ltée. c. Manu Foods Ltd.*, 11C.P.R. (3d) 410]

M. Raymond Gorsy se décrit comme gestionnaire de marques de commerce et en relation d'affaires avec le Requérent. Il a consulté le dictionnaire Le Robert, dictionnaire de la langue française, et a produit les extraits pertinents concernant le mot JARDIN. Il allègue ne pas trouver de ressemblance entre la Marque et les marques de l'Opposante. Pour les motifs ci-haut exprimés, cette déclaration est une conclusion en droit, inadmissible en preuve.

Il allègue que l'Opposante tente de s'approprier le monopole du mot JARDIN alors qu'il s'agit d'un mot du dictionnaire et donc du domaine public.

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Ainsi, concernant les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la loi, la date pertinente est celle du dépôt de la demande (30 août 1995) [voir *Dic Dac Holdings (Canada) Ltd v. Yao Tsai Co. (1999)*, 1 C.P.R. (4th) 263]. Pour le motif d'opposition fondé sur le sous-alinéa 12(1)(d) de la loi, la date pertinente est celle de la décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c*

Wickes/Simmons Bedding Ltd.(1991),37 C.P.R. (3d)413 (CAF)]. Lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 16(3) de la loi, la date de dépôt de la demande d'enregistrement est la date de référence tel que stipulé audit article (30 août 1995). Finalement, la date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque est généralement reconnue comme étant la date du dépôt de l'opposition (30 décembre 1996). [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.)* à la page 130 et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit*]

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment de preuve concernant les motifs d'opposition sur lesquelles elle se fonde de telle sorte qu'il est apparent qu'il existe des faits qui supportent les motifs d'opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers le Requéran qui devra convaincre le registraire que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de sa marque de commerce [voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53*, *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325* et *John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293*].

De la preuve ci-haut résumée, il appert que l'Opposante ne s'est pas déchargée de son fardeau initial de preuve relativement aux motifs d'opposition A) et C) ci-haut décrits. En effet, il y a absence de preuve au dossier de la connaissance du Requéran des marques de l'Opposante au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement pour la Marque et de l'emploi des marques de l'Opposante. Ces moyens d'opposition sont donc rejetés.

L'Opposante soulève comme motif d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions des alinéas 7 (b) et 12(1)(d) de la loi. Or les motifs d'opposition sont énumérés à l'alinéa 38(2) de la loi. La «non-enregistrabilité» d'une marque de commerce réfère aux prohibitions contenues aux articles 9 à 15 de loi inclusivement. [Voir *Minerva Beauty Supplies Ltd. v. Lucky Ltd., (1993), 49 C.P.R.(3d) 409* et *Massimo De Berardimis et al v. Decaria Hair Studio Ltd, (1984), 2 C.P.R. (3d) 319*] L'alinéa 7(b) de la loi se veut une codification du recours civil de délit de substitution mieux connue sous le vocable «passing off». [Voir *Ray Plastics Ltd. v. Dustbane Products Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 219* et *Big Sisters Association of Ontario v. Big*

Brothers of Canada (1997), 75 C.P.R.(3d) 177] Dans les circonstances l'Opposante ne peut se référer à l'article 7 de la loi dans le cadre de procédures d'opposition pour justifier que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 38(2) (b) de la loi.[Voir *Cuprinol Ltd. c. J.S.Tait & Co. Ltd., (1974),19 C.P.R. (2d) 176*] Il reste toutefois à analyser ce moyen d'opposition sous l'angle des dispositions du sous-alinéa 12(1)(d) de la loi.

Pour déterminer si l'emploi de la Marque est susceptible de causer de la confusion avec les marques de l'Opposante je me dois de suivre la démarche prescrite à l'article 6 de la loi qui se lit comme suit :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les

circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Il est clairement établi que la liste des circonstances énumérées à l'article 6(5) de la loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire d'accorder autant de poids à chacun de ces critères [voir à titre d'exemple *Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992)*, 41 C.P.R.(3d) 483 (F.C.T.D.) et *Gainers Inc. v. Marchildon (1996)*, 66 C.P.R.(3d) 308 (F.C.T.D.)]. L'honorable juge Cattanach a décrit le test de la confusion de la façon suivante dans *Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975)*, 25 C.P.R. (2d) 1:

«To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer. That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

In considering the similarity of trade marks it has been held repeatedly that it is not the proper approach to set the marks side by side and to critically analyze them for points of similarities and differences, but rather to determine the matter in a general way as a question of first impression. I therefore propose to examine the two marks here in dispute not for the purpose of determining similarities and differences but rather to assess the attitude of the average reasonable purchaser of the wares as a matter of first impression.»

À la lumière de ces principes, je vais passer en revue les circonstances énumérées à l'alinéa 6(5) de la loi.

i caractère distinctif inhérent des marques de commerce

La portion vocable des marques des parties possède sensiblement le même degré de caractère distinctif. Cependant les marques de l'Opposante DANS UN JARDIN, PARFUMERIE DESSIN TMA 442508 et DANS UN JARDIN ET DESSIN TMA 378925 possèdent un certain caractère distinctif inhérent en raison de sa portion graphique.

ii durée de l'emploi des marques

Tel que mentionné ci-haut, il n'y a aucune preuve d'usage des marques de l'Opposante au dossier. Le Requérent n'a pas déposé de preuve d'emploi de sa marque en liaison avec quelconques marchandises ou services décrits dans sa demande d'enregistrement amendée.

iii le genre de marchandises et services

Il y a une connexité entre les Marchandises du Requérent et les marchandises de l'Opposante. De plus les marchandises suivantes apparaissant dans la demande d'enregistrement amendée du Requérent sont également intimement reliées aux marchandises de l'Opposante :

savons, nettoyeurs tout usage sous forme liquide ou en poudre, sac à lavage en papier, nettoyeur à mains sans eau, désodorisants, parfums alimentaires, rince-bouche, peignes, sacs en papier, sacs en vinyle et boîtes en métal assorties.

Il y a également lieu de constater la connexité entre les services de l'Opposante et les services ci-après énumérés :

Entreprise de vente en gros et au détail d'extraits et arômes aromatiques.

iv la nature du commerce

Il est difficile d'extrapoler sur la nature du commerce du Requéran en raison de la panoplie des marchandises et services énumérés dans sa demande d'enregistrement. Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque ou d'activités commerciales du Requéran en liaison avec la Marque. Je me dois donc de référer à la liste des marchandises et services énumérés dans la demande d'enregistrement amendée et déterminer s'il y a similitude entre la nature du commerce de l'Opposante et les activités commerciales décrites dans la demande d'enregistrement amendée. [Voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R.(3d) 3* et *Miss Universe Inc. c. Dale Bohna (1984), 58 C.P.R. (3d) 381*]. Or cette similitude a été constatée au sous-paragraphe précédent.

v degré de ressemblance entre les marques

Le mot JARDINIÈRE est défini dans le dictionnaire le petit Robert dictionnaire de la langue française :

«1.Meuble supportant ou contenant un récipient où l'on fait pousser des plantes ornementales, des fleurs d'intérieur. Récipient de bois, de ciment, de plastique, de brique où l'on fait pousser des plantes ou arbres d'agrément.

2. Garniture composée d'un mélange de légumes printaniers cuits (essentiellement carottes et petit-pois).

(...)

Adj. 1. Relatif aux jardins.

(...))»

Il existe une certaine similitude phonétique entre la Marque et le mot JARDIN qui est la partie distinctive de la marque DANS UN JARDIN de l'Opposante. De plus le mot JARDINIÈRE signifie «relatif aux jardins». Il y a donc une ressemblance au niveau de l'idée suggérée par la Marque et la marque de commerce de l'Opposante DANS UN JARDIN.

À la lumière de l'analyse des circonstances énumérées ci-haut en fonction de la preuve versée au dossier par les parties, je conclus que le Requéran ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer sur la base de la balance des probabilités qu'il n'y a pas de risque de confusion chez

le consommateur moyen avec une mémoire imparfaite entre la Marque et les marques DANS UN JARDIN TMA 264127, DANS UN JARDIN, PARFUMERIE & DESSIN TMA 442508, DANS UN JARDIN TMA 369781 et DANS UN JARDIN ET DESSIN TMA 378925 pour les marchandises et services ci-après énumérés.

En raison de mes conclusions sur le risque de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante, il y a lieu de conclure que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la loi puisqu'elle n'est pas apte à distinguer les marchandises et services ci-après énumérés des marchandises et services de L'Opposante.

Ainsi les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)(d) et 2 de la loi sont accueillis en partie et, 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 et en appliquant les principes énoncés dans l'arrêt *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet Werke Heinrich SCH 10 C.P.R. (3d) 482*, je rejette la demande d'enregistrement du Requérant en ce qui concerne les marchandises et services suivants :

MARCHANDISES : articles de toilette nommément lotions après-rasage, eaux de cologne, rince-crèmes, crèmes, désodorisants maquillage pour le visage nommément faux cils, fards à joue, talc, crème anti-rides, crayon à sourcils, crayon pour contour de lèvres, fard pour contour des yeux, colorants capillaires, produits de coiffure nommément fixatifs capillaires, lotions capillaires, shampooings, crème-rince, ombres à paupières, mascaras, savons, nettoyeurs de peau, polis à ongles, dentifrices, rince-bouche, crèmes et lotions solaires et de bronzage, savons de toilette, lotions pour la peau, brosses à ongles, brosses à cheveux, peignes, astringents, hydratants, parfums, huiles essentielles, bain moussoux, crème à mains, crème pour le visage, lotion avant rasage, eau de toilette, lotion pour les mains et le corps, crème pour le corps, baume pour les lèvres, crème à barbe, rafraichisseurs d'haleine, nécessaire de manicure, sacs à cosmétiques, trousse de maquillage, éponges, trousse de voyage, rouge à lèvres, antisudorifique, atomiseur, fond de teint, pinceaux de maquillage, appareils et contenants diffuseurs d'huile essentielles, pierre-ponce, savon liquide, crème nettoyante, crème hydratante, fragrances, plantes et fleurs séchées aromatisantes pour chasser les odeurs, savons, nettoyeurs tout usage sous forme liquide ou en poudre, sac à lavage en papier, nettoyeur à mains sans eau, désodorisants, parfums alimentaires, rince-bouche, peignes, sacs en papier, sacs en vinyle et boîtes en métal assorties

SERVICES : Entreprise de vente en gros et au détail d'extraits et arômes aromatiques.

le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 6ième JOUR DE NOVEMBRE 2003.

Jean Carrière

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.