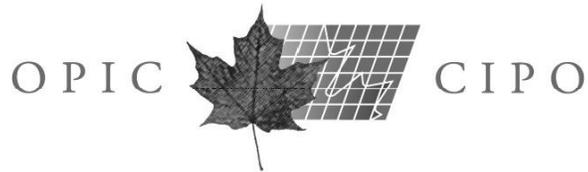


## TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2010 COMC 105**  
**Date de la décision : 2010-07-22**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Wiley Publishing, Inc. à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1223742 pour la  
marque de commerce TROUSSE DE  
PISCINE POUR LES NULS au nom de  
Hall-Chem Mfg. Inc.**

### LE DOSSIER

[1] Le 12 juillet 2004, Hall-Chem Mfg. Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS fondée sur un emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits chimiques, nommément algicides, calcium, hypochlorite, composés isocyanuriques, agents d’équilibration de l’alcalinité et agents d’équilibration du pH emballés avec une notice expliquant la façon de les utiliser pour entretenir les piscines.

[2] Après avoir été modifiée afin que la requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots TROUSSE DE PISCINE, la demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 mars 2005. Wiley Publishing, Inc. s’y est opposée le 30 mai 2005. Le registraire des marques de commerce a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition à la requérante le 30 juin 2005, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985,

ch. T-13 (la Loi). La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle a nié de manière générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition et fait valoir qu'elle est la propriétaire de l'enregistrement n° LMC617386 concernant la marque de commerce POOL KIT FOR DUMMIES, l'équivalent anglais de la marque faisant l'objet de la demande.

[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Marc Mikulich et la preuve de la requérante, de l'affidavit de Hans Parik et de copies certifiées des enregistrements de la requérante concernant les marques POOL KIT FOR DUMMIES (mentionnée ci-dessus) et THE EASY ALL IN ONE DUMMIES POOL KIT et Dessin. L'opposante a choisi de ne pas produire de contre-preuve. M. Parik a été contre-interrogé au sujet de son affidavit; la transcription de ce contre-interrogatoire et les pièces jointes à l'affidavit font partie de la preuve. La transcription indique que 23 questions ont été mises en délibéré et que deux engagements ont été pris relativement à un complément de réponse. Le dossier indique que la requérante n'a pas répondu à ces 23 questions et n'a pas produit de complément de réponse. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

#### LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] Le premier et le deuxième motifs d'opposition sont fondés sur les alinéas 30e) et 30i) de la Loi. L'opposante allègue que [TRADUCTION] « la requérante ne pouvait pas affirmer qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande et a eu tort d'affirmer qu'elle avait l'intention d'employer la marque en liaison avec ces marchandises ».

[5] Comme troisième motif, qui est fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'opposante allègue que la marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec ses marques déposées suivantes : PCS FOR DUMMIES; DOS FOR DUMMIES; MACS FOR DUMMIES; POUR LES NULS; FOR DUMMIES; MUTUAL FUNDS FOR DUMMIES. L'opposante emploie ses marques en liaison avec des manuels d'apprentissage.

[6] Le quatrième motif est fondé sur le paragraphe 16(3). L'opposante allègue que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque faisant l'objet de la demande parce que, à la date de production de celle-ci, cette marque créait de la confusion avec les marques de l'opposante mentionnées ci-dessus qui avaient été antérieurement employées au Canada. Enfin, l'opposante allègue un cinquième motif

fondé sur l'article 2, selon lequel la marque faisant l'objet de la demande n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des siennes.

#### LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

*Marc J. Mikulich*

[7] M. Mikulich atteste qu'il est le vice-président de la gestion des marques de l'opposante. Celle-ci était devenue, au début des années 1990, un éditeur de premier plan de livres traitant de sujets scientifiques et techniques. En 2001, elle a acquis Hungry Minds, Inc., un éditeur de différents types de livres, notamment les guides de voyage FROMMER'S, les livres de recettes BETTY CROCKER et les publications « how to » FOR DUMMIES. Les premières publications « how to », publiées en 1991, traitaient d'informatique et de technologie. Les publications ont ensuite graduellement abordé d'autres sujets : cuisine, jardinage, gestion des finances, gestion d'une entreprise, organisation d'un voyage, bonne alimentation, etc. La marque POUR LES NULS a été adoptée en 1993. Les publications FOR DUMMIES et POUR LES NULS de l'opposante sont vendues au Canada par des librairies et par des détaillants de marchandises diverses, notamment Walmart, Canadian Tire, Costco, Staples, Chapters, Indigo, Renaud-Bray, Archambault et Bureau en Gros. Les marques FOR DUMMIES et POUR LES NULS figurent bien en vue sur la page couverture des publications de l'opposante (ce qui est corroboré par les pièces qui ont été produites).

[8] L'opposante a aussi travaillé de concert avec des partenaires pour que des livres FOR DUMMIES et POUR LES NULS portant sur des sujets particuliers soient publiés à l'intention des clients de ces partenaires. Merck Frost, Pitney Bowes, Black's Photography et Hamilton Beach font partie des partenaires. Les ventes des livres FOR DUMMIES au Canada ont totalisé environ 4,5 millions de dollars en moyenne pour chacun des exercices de 2003 à 2006, alors que les ventes des livres POUR LES NULS au Canada ont atteint environ 500 000 \$ en moyenne pour chacun des mêmes exercices. Les frais de promotion et de publicité engagés pour chacun des exercices de 2003 à 2006 au Canada ont atteint environ 88 000 \$ en moyenne pour ce qui est des livres FOR DUMMIES et environ 30 000 \$ en moyenne pour ce qui est des livres POUR LES NULS.

[9] L'opposante a lancé un programme d'octroi de licences pour les marques FOR DUMMIES et POUR LES NULS au milieu des années 1990 - ce programme existe toujours - pour une grande variété de produits de consommation, notamment des articles ménagers, des DVD, des vidéos et des trousseaux de cuisine. Les produits faisant l'objet d'une licence sont vendus par différents détaillants, dont Zellers et

Walmart. Les revenus tirés de la vente au Canada de produits faisant l'objet d'une licence sous la marque POUR LES NULS ont atteint environ 500 000 \$ en moyenne pour chacun des exercices de 2002 à 2006.

[10] Le dernier paragraphe de l'affidavit de M. Mikulich est reproduit en partie ci-dessous :

[TRADUCTION] [...] lorsque le premier livre FOR DUMMIES - DOS FOR DUMMIES - a été lancé, de nombreuses librairies ne voulaient pas du tout le vendre parce que l'expression FOR DUMMIES constituait une insulte pour leurs clients et pour les lecteurs en général. Ce n'est que grâce aux efforts de [l'opposante] que cette résistance a été vaincue. Il y a maintenant plus de 900 titres sur le marché et plus de 150 millions de copies de livres FOR DUMMIES et POUR LES NULS disponibles [...] c'est principalement en raison de la reconnaissance dont jouissent les marques [...] FOR DUMMIES et POUR LES NULS au Canada que d'autres commerçants, la requérante par exemple, veulent adopter des marques qui comprennent les mots DUMMIES ou NULS.

#### LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Hans Parik*

[11] M. Parik atteste qu'il est le directeur général des opérations de la requérante. Sa preuve par affidavit peut être résumée de la manière suivante. La requérante est un fabricant et un distributeur canadien de produits chimiques. Elle existe depuis plus de 27 ans et elle a des bureaux à Montréal, à Québec et à Toronto. Elle est spécialisée dans les produits industriels et les produits chimiques pour piscines, qui sont vendus sous ses marques, sous des marques privées ou en vertu de licences ou d'accords de conditionnement sous marque commune.

[12] La requérante est la propriétaire de la marque POOL KIT FOR DUMMIES (enregistrée le 24 août 2004 sous le numéro LMC617386), qui est employée en liaison avec les mêmes marchandises que celles décrites dans la demande. Elle est aussi la propriétaire de la marque THE EASY, ALL IN ONE DUMMIES POOL KIT et Dessin (enregistrée le 7 novembre 2006 sous le numéro LMC676559), qui est employée en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits chimiques de traitement de l'eau; piscines et accessoires connexes, notamment cartouches filtrantes, écumeurs, paniers d'écumoire, moteurs électriques, socles de pompe, socles de filtre, manomètres, voyants en verre pour filtres, plaques filtrantes, tuyaux flexibles, adaptateurs pour tuyaux flexibles, robinets multivoies et robinets à guillotine.

[13] La requérante a vendu des trousse de nettoyage de piscine sous les marques mentionnées précédemment par l'entremise de divers détaillants, notamment Toys "R" Us, Walmart, Zellers, Home Hardware et Canadian Tire. La marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS faisant l'objet de la demande figure sur un côté de l'emballage des trousse de piscine vendues sous la marque POOL KIT

FOR DUMMIES (la marque faisant l'objet de la demande n'était vraisemblablement pas en usage avant le 12 juillet 2004). Les revenus tirés de la vente en gros des trousse de piscine de la requérante étaient d'environ 16 000 \$ en 2005 et d'environ 8 000 \$ en 2006. Selon la pièce jointe à l'affidavit de M. Parik, ces trousse se vendent entre 20 et 30 \$.

[14] La transcription du contre-interrogatoire de M. Parik donne des détails additionnels sur les activités commerciales de la requérante et clarifie et corrige la preuve contenue dans l'affidavit de M. Parik. Par exemple, les trousse de piscine vendues par la requérante sont destinées davantage aux petites piscine hors-terre qu'aux grandes piscine creusées. Elles sont censées être utilisées pour des piscine que les clients installent eux-mêmes et qui sont vendues par des détaillants comme Sears ou Canadian Tire. Les trousse de piscine de la requérante ont été vendues seulement par Toys "R" Us et Home Hardware, et seulement pendant les années civiles 2005 et 2006. La marque THE EASY, ALL IN ONE DUMMIES POOL KIT et Dessin de la requérante, dont il a été question précédemment, n'a en fait jamais été employée au Canada.

#### LE FARDEAU ULTIME ET LE FARDEAU DE PREUVE

[15] C'est la requérante qui a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce que l'opposante allègue dans la déclaration d'opposition. Le fardeau imposé à la requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. L'opposante a cependant, conformément aux règles de preuve habituelles, le fardeau de prouver les faits sur lesquels les allégations contenues dans la déclaration d'opposition sont fondées : voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'opposante quant à une question particulière signifie que, pour que la question soit examinée, il doit exister des éléments de preuve suffisants desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués au soutien de la question existent.

#### LA PRINCIPALE QUESTION EN LITIGE ET LES DATES PERTINENTES

[16] La principale question soulevée dans la déclaration d'opposition est celle de savoir si la marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS qui fait l'objet de la demande crée de la confusion avec au moins l'une des marques de l'opposante. Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi qui est reproduit ci-dessous, entre la marque faisant l'objet de la demande et l'une des marques de l'opposante :

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 [...], ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais le fait que les produits ou les services provenant d'une source pourraient être perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par cette disposition consiste à déterminer si l'on pourrait penser que la trousse de nettoyage de petites piscines de la requérante, vendue sous la marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS, est en fait un produit fourni ou approuvé par l'opposante.

[18] Les dates pertinentes pour ce qui est de la question de la confusion sont : (i) la date de la décision, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité : voir *Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.); (ii) la date de production de la demande - le 27 mai 2005 en l'espèce - pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit : voir l'alinéa 16(3)a) de la Loi; (iii) la date de l'opposition - le 30 mai 2005 en l'espèce - pour ce qui est du motif fondé sur l'absence de caractère distinctif : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). La décision en l'espèce ne dépend pas, compte tenu des circonstances, de la date à laquelle la probabilité de confusion doit être déterminée.

#### *Le test en matière de confusion*

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte pour décider s'il y a confusion entre deux marques sont prévus au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques en question ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; 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, et il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces divers facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids à donner à chacun dépend 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<sup>re</sup> inst.).

*L'examen des facteurs prévus au paragraphe 6(5)*

[20] Les marques FOR DUMMIES et POUR LES NULS de l'opposante possèdent un caractère distinctif inhérent relativement élevé car il s'agit de mots qui attireraient l'attention du consommateur ordinaire. De même, la marque faisant l'objet de la demande possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé en raison de l'expression POUR LES NULS. Je déduis de la preuve de l'opposante que ses marques avaient acquis une assez bonne réputation au Canada à la date pertinente la plus reculée et qu'elles ont continué à acquérir une réputation jusqu'aux dates pertinentes les plus récentes. Par contre, la marque POUR LES NULS faisant l'objet de la demande n'avait pas acquis de réputation à la date pertinente la plus reculée, mais elle avait acquis une réputation minimale aux dates pertinentes les plus récentes. La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l'opposante car celle-ci a commencé à employer ses marques FOR DUMMIES et POUR LES NULS au moins dix ans avant la date de production de la demande. Le genre des marchandises des parties et la nature de leurs commerces sont différents : l'opposante oeuvre surtout dans le domaine de l'édition de livres, alors que la requérante est une entreprise qui vend principalement des produits chimiques de nettoyage. Cependant, les marques de l'opposante sont employées en liaison avec différents articles ménagers en vertu de licences depuis 2001. Il me semble que l'opposante pourrait facilement en venir à accorder des licences relativement à des trousse de piscine semblables à celles qui sont vendues par la requérante.

[21] La marque POUR LES NULS de l'opposante est contenue intégralement dans la marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS qui fait l'objet de la demande. Par conséquent, les marques des parties ont un degré de ressemblance assez élevé à tous les égards, que ce soit dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. En outre, les Canadiens bilingues penseraient que POUR LES NULS est l'équivalent anglais de la marque FOR DUMMIES de l'opposante, alors que les Canadiens anglophones unilingues se rendraient compte de la ressemblance entre la marque POUR LES NULS de l'opposante et la marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS faisant l'objet de la demande dans la présentation et le son, si ce n'est dans les idées qu'elles suggèrent. Aussi, les Canadiens bilingues et ceux ne parlant que le français constateraient la ressemblance entre les marques de l'opposante et la marque faisant l'objet de la demande dans une plus grande mesure que les Canadiens anglophones unilingues.

[22] Par ailleurs, c'est en général la première partie d'une marque qui contribue le plus à lui donner son caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Editions Modernes* (1979), 26 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mot descriptif courant,

son importance diminue. Je serais porté en l'espèce à minimiser l'importance des mots descriptifs TROUSSE DE PISCINE employés dans la marque faisant l'objet de la demande et à accorder plus d'importance aux termes distinctifs POUR LES NULS (voir, par exemple, *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), à la page 263), qui tendent à accroître la ressemblance entre les marques des parties.

[23] À l'alinéa 24(g) de son plaidoyer écrit, l'opposante souligne que la couleur et la forme de l'emballage des trousse de piscine de la requérante sont semblables au dessin jaune et noir figurant sur ses propres marchandises, ce qui augmente la probabilité de confusion. Je suis d'accord avec l'opposante à cet égard. L'opposante soutient également que la requérante [TRADUCTION] « ne s'est pas acquittée parfaitement de l'engagement qu'elle a pris d'étayer sa prétention selon laquelle la ressemblance entre ses trousse et les marchandises de l'opposante était simplement fortuite ». Elle me demande de conclure à l'encontre de la requérante que celle-ci a délibérément tenté de profiter de la réputation des marques de l'opposante. La requérante n'ayant pas expliqué pourquoi elle ne s'est pas conformée à l'engagement, j'ai tiré la conclusion proposée par l'opposante.

[24] J'aimerais mentionner également que le simple fait que la requérante est propriétaire des marques déposées POOL KIT FOR DUMMIES et THE EASY, ALL IN ONE DUMMIES POOL KIT et Dessin (plutôt que le fait qu'elle emploie ces marques) n'est pas pertinent en l'espèce. À cet égard, le propriétaire d'une marque de commerce déposée n'a pas automatiquement le droit d'obtenir d'autres enregistrements, peu importe à quel point ceux-ci peuvent être liés à la marque de commerce déposée : voir *Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc.*, 32 C.P.R. (3d) 533, à la page 538 (C.O.M.C.).

#### DÉCISION

[25] Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du caractère distinctif inhérent des marques de l'opposante, de la réputation qu'elles ont acquise et du fait que le public sait que l'opposante collabore avec des tiers pour offrir des articles ménagers, je considère qu'il est probable que le public présumera, à toutes les époques pertinentes, que la trousse de piscine que la requérante vend sous la marque TROUSSE DE PISCINE POUR LES NULS a été approuvée ou financée par l'opposante, ou qu'elle fait l'objet d'une licence octroyée par celle-ci. En conséquence, la marque faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec les marques POUR LES NULS et FOR DUMMIES de l'opposante : voir *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, à la page 12 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). J'ajouterais que ma décision aurait été la même si je n'avais pas tiré une conclusion défavorable à la requérante (voir le paragraphe 23 ci-dessus).

[26] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande.

---

Myer Herzig  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.