



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

Référence : 2014 COMC 99
Date de la décision : 2014-05-13
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Forest Stewardship Council,
A.C. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,475,642 pour la
marque de commerce TREE Dessin, au
nom de G.H. Imported Merchandise &
Sales Limited**

[1] G.H. Imported Merchandise & Sales Limited a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TREE Dessin, reproduite ci-dessous, en liaison avec des [TRADUCTION] vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements de sport et des services de magasinage par catalogue.



[2] Forest Stewardship Council, A.C. s'est opposée à cette demande, principalement au motif qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et sa marque LMC528,235, reproduite ci-dessous. Sa marque est enregistrée en liaison avec du mobilier et des produits faits en bois, des imprimés se rapportant à la gestion forestière et à la préservation des forêts et plusieurs services reliés aux forêts, au bois et aux produits faits en bois, et est aussi prétendument employée en liaison avec des vêtements.



Forest Stewardship Council, A.C. s'est également opposée à cette demande pour des motifs techniques en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi).

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai conclu que la présente opposition devait être rejetée.

Contexte

[4] Le 6 avril 2010, G.H. Imported Merchandise & Sales Limited (la Requérante) a produit la demande n° 1,475,642 en vue de faire enregistrer la marque TREE Dessin (la Marque) fondée sur l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements de sport depuis au moins octobre 2008 et sur l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] services de magasinage par catalogue de vêtements depuis avril 2008.

[5] La demande a été annoncée le 15 septembre 2010, et Forest Stewardship Council, A.C. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 8 février 2010. L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi et que la Requérante n'est

pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déposée FSC & Dessin de l'Opposante (enregistrement n° LMC528,235), employée antérieurement au Canada par l'Opposante. L'Opposante allègue également que la demande d'enregistrement relative à la Marque n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, parce que la Marque viole le droit d'auteur que l'Opposante possède sur sa marque de commerce, la Marque n'est pas distinctive, compte tenu de la marque de commerce de l'Opposante et du droit d'auteur détenu à son égard, et la demande n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas, elle-même ou par l'entremise d'un prédécesseur en titre, employé la Marque en liaison avec les marchandises ou les services visés par la demande depuis les dates revendiquées.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Michael Stephen, un enquêteur privé agréé, employé par CKR Global Investigations (CKR Global), d'Elenita Anastacio, recherchiste en marques de commerce pour l'agent de l'Opposante, et de Monika Patel, agente de programme au Forest Stewardship Council (FSC) Canada, le bureau national canadien de l'Opposante. Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de David Woods, directeur général de la Requérante, de Mary P. Noonan, recherchiste en marques de commerce, employée par l'agent de la Requérante, et d'Amanda Cohen, stagiaire en droit de l'agent de la Requérante. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[7] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient représentées à une audience lors de laquelle l'opposition produite par l'Opposante à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 1,524,862 pour la même marque de commerce (visant des marchandises différentes) a également été instruite. Une décision distincte sera rendue pour ce dossier.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir

John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- article 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 38(2)c)/article 16(1) – la date de premier emploi par la Requérente [article 16(1)];
- article 38(2)d)/article 2 (absence de caractère distinctif) – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Questions préliminaires

Arguments exposés

[10] À titre de question préliminaire, j'ai examiné le caractère suffisant du motif fondé sur l'article 16(1) de l'Opposante qui a été invoqué comme suit :

[TRADUCTION]

En vertu de l'article 16(1) de la Loi, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services du fait que, à la date de production de la demande et en tout temps par la suite, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante, employée et enregistrée antérieurement au Canada.

[11] À l'audience, l'agent de l'Opposante a fait valoir que, conformément à ce motif, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)b) parce que, à la date de premier emploi par la Requérente, elle créait de la

confusion avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'Opposante.

[12] Interrogé sur les différences entre le motif invoqué dans la déclaration d'opposition et son argument sur ce motif lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a fait valoir que le motif fondé sur l'article 16(1), tel qu'il a été invoqué, était suffisamment large pour inclure une revendication fondée sur l'article 16(1)*b*). L'agent de l'Opposante a ajouté que, comme l'Opposante a invoqué son enregistrement canadien de marque de commerce à l'appui d'autres motifs, l'article 16(1)*b*) devrait implicitement s'appliquer.

[13] À mon avis, ce motif n'aurait pas pu être accueilli, peu importe la façon dont je considère qu'il a été invoqué. À cet égard, si j'avais considéré ce motif comme étant fondé sur l'article 16(1)*b*) de la Loi, l'Opposante aurait dû avoir produit sa demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada avant la date de premier emploi par la Requérente, c.-à-d. en avril 2008 ou en octobre 2008, et elle aurait dû démontrer que sa demande était en instance à la date de l'annonce de la demande de la Requérente [voir l'article 16(4) de la Loi et *Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c. Kmart Canada Ltd* (1997), 76 CPR (3d) 526 (COMC), p. 528]. Bien que la demande d'enregistrement canadien de marque de commerce n° LMC528,235 de l'Opposante ait été produite le 11 avril 1996, la marque a été enregistrée le 23 mai 2000. Elle n'était donc pas en instance en avril ou en octobre 2008 et, par conséquent, elle n'aurait pas pu étayer un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*b*).

[14] Si l'Opposante n'avait pas présenté d'observations à propos de ce motif, j'aurais pu considérer ce motif comme étant fondé sur l'article 16(1)*a*) de la Loi (malgré le fait qu'il renvoie à la date de production de la demande et en tout temps par la suite, plutôt qu'à la date de premier emploi par la Requérente). Même si je l'avais fait, cependant, j'aurais conclu que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Comme il sera expliqué ci-après, l'Opposante concède qu'elle n'a pas établi l'emploi de sa marque de commerce.

[15] Ce motif est par conséquent rejeté.

Questions relatives à l'admissibilité

[16] L'Opposante a soulevé plusieurs objections à la preuve de la Requérante. Comme la plupart de ces objections concernaient l'affidavit de M^{me} Cohen, je crois utile de résumer, en premier lieu, le contenu de son affidavit.

[17] M^{me} Cohen est une stagiaire en droit, employée par l'agent de la Requérante. On lui a demandé d'examiner les résultats de la recherche effectuée dans le registre qui composent les Pièces A et B jointes à l'affidavit de M^{me} Noonan, qui révèlent des marques de commerce en usage issues de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes et qui constituent un dessin d'arbre ou intègrent un dessin d'arbre, et de repérer ces marques sur Internet.

[18] La liste des marques de commerce qu'elle a trouvées en ligne dans les délais qui lui étaient impartis est jointe comme Pièce A à son affidavit. Des copies d'écran présentant l'emploi de ces marques sur ces sites sont jointes comme Pièce B.

[19] Les objections soulevées par l'Opposante à l'affidavit de M^{me} Cohen sont les suivantes. En premier lieu, l'Opposante s'oppose au fait que la preuve de M^{me} Cohen a été produite par une employée de la firme de la Requérante. L'argument général invoqué est que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui présentent des témoignages objectifs lorsqu'ils fournissent un témoignage d'opinion sur des questions contestées [voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada* (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF) (*Cross-Canada*)]. L'Opposante soutient que peu de poids, sinon aucun, ne devrait donc être accordé à cet affidavit.

[20] En second lieu, l'Opposante soutient que, même si les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Cohen sont admissibles, ces pièces ne sont pas admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu, étant donné que les imprimés de sites Web de tiers tiennent du oui-dire.

[21] En ce qui concerne la première objection de l'Opposante, j'estime que les préoccupations soulevées par la Cour d'appel fédérale dans *Cross-Canada* ne s'appliquent pas en l'espèce. L'affidavit de M^{me} Cohen ne renferme pas de conclusions ni d'opinions sur les questions litigieuses de l'opposition. Elle a simplement effectué des recherches sur Internet pour trouver des exemples de marchandises et de services présentant des dessins d'arbre pour corroborer la preuve de M^{me} Noonan. Je ne vois pas comment le fait que cette preuve a été produite par une employée de l'agent de la Requérante la rend moins adéquate que si la Requérante ou son agent

avait retenu les services d'un enquêteur externe pour effectuer ces recherches sur Internet et souscrire un affidavit. Dans l'ensemble, la preuve ne m'apparaît pas controversée.

[22] En ce qui concerne la deuxième objection de l'Opposante, j'estime que la preuve de M^{me} Cohen présentant diverses marques sur des sites Web de tiers n'est pas produite comme preuve de la véracité du contenu des pages, mais plutôt simplement comme preuve de leur existence. Par conséquent, je suis d'avis que cette preuve suffit à démontrer que des tiers ont présenté des dessins d'arbre en liaison avec leurs marchandises et services en ligne à la date à laquelle M^{me} Cohen a effectué ses recherches sur Internet.

[23] Dans l'examen des deux objections susmentionnées, j'ai tenu compte des commentaires suivants de l'ancien membre Bradbury dans *Canadian Jewellers Association c. American Gem Society*, 2010 COMC 106 (CanLII) :

[TRADUCTION]

Je ne suis pas d'accord avec la Requérante lorsqu'elle dit que les résultats des recherches effectuées dans Internet qui ont été produits en preuve par M^{me} Cheng sont controversés. Je comprends qu'une stratégie de recherche doit être élaborée avant d'effectuer une recherche. La stratégie employée en l'espèce ressort clairement des pièces jointes aux affidavits de M^{me} Cheng, mais c'est le processus de réflexion qui a mené à cette stratégie et qui n'a pas été dévoilé qui préoccupe la Requérante. Or, je ne crois pas que les préoccupations exprimées par la Cour d'appel fédérale dans *Cross-Canada* s'appliquent légitimement en l'espèce. Je ne vois pas comment on pourrait considérer que l'intérêt d'un agent employé par une partie fautive ces résultats. Il est très clair que la recherche avait pour but de voir si une personne ou une autre entreprise que la Requérante employait l'expression [TRADUCTION] « gemmologue agréé » sur un site Web canadien. Je ne vois pas comment le fait que cette preuve a été produite par une employée de l'agent de l'Opposante fait en sorte qu'elle est moins appropriée ou qu'elle soulève plus de doutes que si l'Opposante ou son agent avait eu recours à un enquêteur externe pour effectuer ces recherches et signer un affidavit. Dans les deux cas, la Requérante pourrait, si elle le voulait, contre-interroger la personne produisant cette preuve pour savoir pourquoi elle a choisi les termes de recherche qu'elle a utilisés. La réponse semble évidente en l'espèce. Dans l'ensemble, la preuve ne me paraît pas controversée. Je souligne également que la Requérante aurait pu, si elle l'avait voulu, fournir les résultats de ses propres recherches dans Internet pour contredire les résultats des recherches effectuées par l'Opposante.

À mon avis, les pièces contestées prouvent que les pages imprimées figuraient dans Internet à une date donnée. Cela ne signifie évidemment pas que quelqu'un a lu ces pages, mais seulement que quelqu'un a choisi de mettre ces pages en ligne et que celles-ci étaient accessibles au Canada au moment de la recherche. Si elle est suffisante et antérieure à la date pertinente, une telle preuve peut être utile pour savoir si d'autres

personnes emploient l'expression [TRADUCTION] « gemmologue agréé ». Comme elle n'est pas produite pour faire foi du contenu des pages, mais simplement de leur existence, il n'est pas question de oui-dire à mon avis.

[24] L'Opposante s'est également opposée aux imprimés du site Web de l'USPTO joints à l'affidavit de M. Woods. L'Opposante soutient que les imprimés du site Web de l'USPTO tiennent du oui-dire et ne sont par conséquent pas admissibles.

[25] Si je conviens avec l'Opposante que les imprimés de ce site Web tiennent du oui-dire, j'accorde tout son poids à cette preuve, étant donné que j'estime que la façon dont ce type de preuve a été produit est à la fois nécessaire et fiable (du fait que les documents proviennent d'un site Web tenu par une instance officielle), [voir *Envirodrive Inc c. 836442 Canada Inc* (2005), ABQB 446 (CanLii); *ITV Technologies Inc c. WIC Television Ltd* 2003 CF 1056].

Motifs d'opposition

Non-conformité – article 30i)

[26] L'article 30i) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu d'avoir le droit d'employer la marque visée par la demande. Selon la jurisprudence, on peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) lorsqu'il existe une preuve *prima facie* de non-conformité à une loi fédérale [voir *Interactiv Design Pty Ltd c. Grafton-Fraser Inc* (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), p. 542-543)].

[27] En l'espèce, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30i) parce que la Requérante a enfreint la *Loi sur le droit d'auteur*. Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur [voir *E Remy Martin & Co SA c. Magnet Trading Corp (HK)* (1988), 23 CPR (3d) 242 (COMC)].

[28] Afin d'établir une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur, l'Opposante est tenue de prouver i) qu'elle est titulaire d'un droit d'auteur sur son dessin d'arbre et ii) que la Marque est une reproduction substantielle de ce dessin d'arbre [voir *Jones c. Dragon Tales Production Inc* (2002), 27 CPR (4th) 369 (COMC)].

[29] À la différence de l'opposition connexe à l'encontre de la demande n° 1,524,862, l'Opposante n'a pas produit de copie d'un acte constatant une cession de droit d'auteur ni le moindre élément de preuve pour établir l'existence d'un droit d'auteur sur son dessin d'arbre. Par ailleurs, je ne partage pas l'avis de l'Opposante selon lequel je peux déduire que la Requérante aurait dû connaître l'existence du droit d'auteur seulement parce que la marque de commerce de l'Opposante était enregistrée au Canada.

[30] En tout état de cause, j'estime qu'il y a trop de dissemblance entre la Marque et le dessin d'arbre de l'Opposante et trop peu de ressemblance entre ceux-ci pour me permettre de conclure à l'existence d'une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur. À cet égard, la Marque comporte un arbre de forme arrondie, délimité par un élément de forme carrée. La marque de l'Opposante, en revanche, comporte un arbre de forme plutôt triangulaire combiné à un crochet, tous deux étant présentés dans un style gras régulier noir sur fond blanc. La marque de l'Opposante intègre aussi les lettres FSC inscrites en gros et bien en vue.

[31] Comme je ne suis pas convaincue de l'existence d'une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-conformité – article 30b)

[32] L'Opposante allègue également que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services visés par la demande depuis au moins avril 2008 et avec les marchandises visées par la demande depuis au moins octobre 2008.

[33] Un fardeau de preuve initial est imposé à l'Opposante en ce qui concerne la question de la non-conformité de la demande à l'article 30b). L'Opposante peut s'acquitter de ce fardeau en s'appuyant sur sa propre preuve, mais également sur celle de la Requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) (CF 1^{re} inst.) 216, p. 230]. Cependant, si l'Opposante choisit d'invoquer la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif, il n'incombe pas à la Requérante d'établir formellement les dates qu'elle a revendiquées, à moins que l'Opposante puisse démontrer une

incompatibilité manifeste dans la preuve de la Requérente quant aux dates de premier emploi qu'elle a revendiquées.

[34] En l'espèce, l'Opposante s'est fondée exclusivement sur la preuve de la Requérente pour s'acquitter de son fardeau initial. À cet égard, l'Opposante a mis l'accent sur ce qui manquait dans l'affidavit de M. Woods pour établir la date de premier emploi revendiquée par la Requérente, plutôt que de souligner les incohérences éventuelles dans la preuve de la Requérente, en vue de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif. Par exemple, l'Opposante soutient que le catalogue joint comme Pièce C à l'affidavit de M. Woods ne démontre pas en soi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises ou les services de la Requérente aux dates revendiquées en vertu de l'article 4(1) ou 4(2).

[35] Bien qu'il eût été préférable que la Requérente fournisse des détails relatifs à l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par la demande remontant à avril 2008 et avec les marchandises visées par la demande remontant à octobre 2008, le fait qu'elle ne l'a peut-être pas fait n'équivaut pas à une incohérence. De plus, le fait qu'il n'y a aucune preuve directe d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises ou les services en avril ou en octobre 2008 ne signifie pas nécessairement que la Requérente n'a pas employé correctement la Marque en liaison avec les marchandises ou les services visés par la demande depuis les dates de premier emploi revendiquées. Je ne suis donc pas en mesure de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[36] Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[37] L'Opposante allègue également que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante reproduite ci-dessus. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer que l'enregistrement n° LMC528,235 de l'Opposante est en vigueur [voir *Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[38] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérente doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[39] La marque de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

Marchandises :

1) Mobilier et produits faits en bois, nommément papier, pâte de bois, bois de construction de dimensions courantes; imprimés se rapportant à la gestion forestière et à la préservation des forêts, nommément livres, magazines, périodiques, brochures.

Services :

1) Services de gestion forestière; évaluation du bois sur pied, nommément évaluation de l'état de santé, de la biodiversité, de la production, de la valeur marchande, des utilisations, du statut juridique, des objectifs de gestion, de la chaîne de possession, de la certification et de la garde du bois sur pied; services de gestion des affaires et d'administration des affaires reliés au bois et aux produits faits en bois; services de consultation techniques et réglementaires reliés au bois et aux produits faits en bois; coupe et transformation du bois d'œuvre.

Test en matière de confusion

[40] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que 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. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées 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; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[41] Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[42] Ni l'une ni l'autre des marques des parties n'est intrinsèquement forte. À cet égard, la marque FSC & Dessin de l'Opposante évoque ses produits du bois et du papier et ses services connexes. La Marque de la Requérante évoque aussi en quelque sorte ses vêtements écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclés ou durables.

[43] La Requérante soutient que sa preuve selon laquelle les dessins d'arbre sont communs au commerce des deux parties permet également de conclure que les marques des parties ne sont pas distinctives (voir l'affidavit de M^{me} Noonan). Le fait que d'autres marques de commerce présentant un dessin d'arbre peuvent figurer au registre des marques de commerce n'entre, toutefois, pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le caractère distinctif inhérent des marques des parties en soi. Comme la preuve de l'état du registre constitue une circonstance pertinente de l'espèce qu'il convient d'examiner à titre de circonstance additionnelle dans le cadre du test en matière de confusion, ce point sera approfondi ci-après.

[44] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. La preuve du déposant de l'Opposante, M. Stephen, est que plusieurs magasins de vente au détail dans la région de Toronto vendent des articles vestimentaires qui arborent la marque FSC & Dessin de l'Opposante sur l'étiquette volante. L'étiquette volante présente des renseignements sur le prix et un code à barres qui sera probablement balayé par le détaillant au moment de l'achat de l'article.

[45] L'Opposante a aussi fourni des renseignements à propos de l'emploi présumé des produits de papier certifiés FSC par un tiers, Gap Inc., dans ses activités de vente au détail. À cet égard, une copie du bilan social de Gap Inc. dans lequel on confirme que ses étiquettes de prix sont certifiées par l'Opposante et/ou sont faites de papier renfermant 100 p. 100 de fibres recyclées est jointe comme pièce à l'affidavit de M^{me} Patel.

[46] L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve démontrant que sa marque a une certaine notoriété en liaison avec ses produits du bois et du papier et ses services connexes visés par l'enregistrement. Je ne peux par conséquent pas déterminer la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada en liaison avec ses marchandises et services visés par l'enregistrement.

[47] En revanche, la Requérante a produit la preuve non contestée qu'elle a employé sa Marque au Canada depuis au moins avril 2008 et a démontré des ventes de plus de 14 millions de dollars de ses produits, ce qui représente plus de 875 000 articles vendus au Canada depuis ce temps [affidavit de M. Woods, para. 12, 14 et 16; Pièce D]; en outre, la Requérante a fourni la preuve de l'annonce et de la promotion de ses produits au Canada. À cet égard, la Requérante a publicisé, annoncé et offert ses vêtements vendus en liaison avec la Marque grâce à la distribution de plus d'un million de copies de ses divers catalogues de produits depuis 2008, de même qu'à la distribution de fiches de vente et d'autre matériel à ses clients existants et potentiels au format papier et électronique [affidavit de M. Woods, para. 13 et 17].

[48] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, dans l'ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[49] Bien que l'enregistrement de l'Opposante soit fondé sur l'emploi depuis l'an 2000, l'Opposante n'a fourni aucune preuve non équivoque d'emploi de sa marque en liaison avec ses marchandises ou ses services visés par l'enregistrement. En outre, comme l'a souligné la Requérante, le registraire ne présupera qu'un emploi *de minimis* à la lumière de la copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[50] Étant donné que la Requérante a fourni une preuve d'emploi de sa Marque au Canada, j'estime que ce facteur favorise la Requérante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[51] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises et services qui figure dans la demande de la Requérante avec les marchandises et services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[52] L'agent de l'Opposante a admis à l'audience qu'il n'y avait pas de recoupement direct entre les marchandises et les services des parties. L'Opposante maintient cependant qu'il existe un lien étroit entre les marchandises et les services des parties, parce que les étiquettes volantes de l'Opposante sont employées en liaison avec les vêtements de la Requérante. L'Opposante invoque l'affidavit de M. Stephen, qui présente des étiquettes volantes de vêtement arborant la marque de l'Opposante. L'Opposante invoque aussi la preuve de M^{me} Patel qui, soutient-elle, démontre que les étiquettes volantes des vêtements de Gap sont certifiées par l'Opposante et/ou sont faites de papier renfermant 100 p. 100 de fibres recyclées.

[53] J'estime que les marchandises et les services des parties sont très différents. À cet égard, la Requérante a produit une demande d'enregistrement relative à sa Marque en liaison avec des vêtements et des services connexes de magasinage par catalogue. En revanche, la marque de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec une diversité de produits du bois et du papier et avec des services forestiers connexes. La marque de commerce de l'Opposante n'est pas enregistrée pour emploi en liaison avec des vêtements et des services de magasinage par catalogue, pas plus que l'Opposante n'a fourni de preuve d'emploi de sa marque comme marque de commerce employée en liaison avec de tels produits ou services en vertu de l'article 4(1) ou de l'article 4(2) de la Loi. Il ressort clairement de la preuve que l'Opposante n'emploie pas sa marque FSC & Dessin pour indiquer aux consommateurs l'origine de la fabrication ou de la vente des vêtements (comme le fait la Marque de la Requérante), mais qu'elle fait plutôt voir sa marque en liaison avec des imprimés et des produits du bois et relativement à la durabilité des produits du bois et du papier et à des services forestiers.

[54] L'Opposante soutient également qu'il y a un recoupement entre les voies de commercialisation des parties pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. Si les marchandises des parties peuvent être vendues aux mêmes consommateurs (p. ex., les détaillants de vêtements), je ne considère pas que cela signifie qu'il y a un recoupement entre les voies de commercialisation des parties pour leurs marchandises et services respectifs. À cet égard, je ne crois pas que des étiquettes volantes faites de papier recyclé ou de produits du papier emprunteraient les mêmes voies de commercialisation grâce auxquelles on achèterait habituellement des vêtements, même des vêtements écologiques. En outre, je ne considère pas que la portée des marchandises et services visés par la demande pourrait éventuellement inclure les mêmes voies de commercialisation que pour les marchandises et services de l'Opposante.

[55] Ces facteurs favorisent donc la Requérante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[56] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques doivent être considérées dans leur ensemble.

[57] Bien que les deux marques soient formées d'un dessin d'arbre, je n'estime pas qu'il y a un degré de ressemblance élevé entre les marques dans la présentation ou le son en raison de leurs différences. À cet égard, la Marque comporte un arbre de forme arrondie, délimité par un élément de forme carrée. La marque de l'Opposante, en revanche, comporte un arbre de forme plutôt triangulaire combiné à un crochet, tous deux étant présentés dans un style gras régulier noir sur fond blanc. La marque de l'Opposante intègre aussi les lettres FSC inscrites en gros et bien en vue.

[58] En ce qui concerne les idées suggérées par les marques, la Requérante reconnaît que les marques évoquent toutes deux l'idée de la sensibilisation à l'environnement ou de la durabilité de l'environnement. Cependant, comme je l'expliquerai ci-après, les marques de commerce évoquant cette idée sont très courantes tant dans le secteur de la Requérante que dans celui de l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

Absence de preuve de confusion réelle

[59] La Requérante soutient que l'absence d'une preuve de confusion en dépit de la coexistence des marques constitue une autre circonstance de l'espèce favorable à la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques des parties.

[60] Bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'un opposant prouve qu'il y a confusion pour que je conclue qu'il existe une probabilité de confusion, l'absence de confusion malgré le recoupement des services et des voies de commercialisation pourrait donner lieu à une inférence défavorable à la cause de l'Opposante [voir *Mattel, précité; Christian Dior SA c. Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[61] En l'espèce, compte tenu du fait que l'Opposante n'a pas établi l'emploi de sa marque et que j'estime que les marchandises ou les services des parties ne se recoupent pas, je ne suis pas disposée à tirer une inférence négative de l'absence de preuve de confusion.

Coexistence dans d'autres pays

[62] La Requérante soutient également qu'une autre circonstance pertinente est que la demande d'enregistrement correspondante de la marque de commerce de la Requérante aux États-Unis a franchi avec succès les étapes du délai d'opposition aux États-Unis sans être contestée par l'Opposante.

[63] Si la Requérante a fourni des imprimés de sa demande aux États-Unis (voir l'affidavit de M. Woods, para. 19 et Pièce H), elle n'a pas démontré l'existence de l'enregistrement de l'Opposante aux États-Unis. Même si elle en avait fourni la preuve, on ne peut tirer de grandes conclusions du fait que des marques de commerce coexistent dans d'autres pays, comme des facteurs peuvent justifier l'enregistrement de marques dans un autre pays qui n'existent pas au Canada (p. ex., les différences dans les lois ou un état du registre différent). La décision du registraire doit reposer sur les normes canadiennes, compte tenu de la situation au Canada [voir *Quantum Instruments, Inc c. Elinca SA* (1995), 60 CPR (3d) 264 (COMC); *Vivat Holdings Ltd c. Levi Strauss & Co* (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF), citant à l'appui *Re Haw Par Brothers*

International Ltd c. le Registraire des marques de commerce (1979), 48 CPR (2d) 65 (CF 1^{re} inst.) et *Sun-Maid Growers of California c. Williams & Humbert Ltd* (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1^{re} inst.).

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[64] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante a invoqué la preuve de M^{me} Noonan et de M^{me} Cohen quant à l'état du registre et à de l'état du marché. L'affidavit de M^{me} Noonan renferme les résultats de recherches effectuées dans le Registre des marques de commerce en vue de relever divers enregistrements canadiens et diverses demandes présentant un dessin d'arbre en liaison avec des sacs, des vêtements et des produits du bois et du papier ainsi que des services forestiers. Sa recherche a permis de relever 371 marques employées en liaison avec des vêtements et/ou des services connexes et 388 marques employées en liaison avec des marchandises en papier et/ou en bois et/ou des services forestiers [affidavit de M^{me} Noonan, para. 3 et 4; Pièces A et B]. Comme mentionné précédemment, l'affidavit de M^{me} Cohen présente certaines de ces marques en ligne sur des sites Web de tiers.

[65] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.)]. Par ailleurs, l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché de cette preuve que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[66] L'Opposante fait valoir que fort peu des enregistrements présentés en preuve par M^{me} Noonan présentent une grande ressemblance avec la marque de l'Opposante. L'Opposante soutient que la recherche était beaucoup trop large et comprenait des inscriptions sans dessin d'arbre de même que des dessins qui ne présentaient pas les mêmes éléments uniques que les marques des parties, c.-à-d. une silhouette d'arbre vide au feuillage arrondi, une ouverture au bas du dessin et une ligne continue unique formant le dessin.

[67] Je conviens avec l'Opposante que ce ne sont pas tous les dessins d'arbre enregistrés et présentés en preuve qui ont une grande ressemblance avec la marque de l'Opposante. Ceci étant

dit, en toute déférence, je ne partage pas l'avis de l'Opposante selon lequel seuls les dessins d'arbre qui renferment les mêmes éléments uniques que les marques des parties sont pertinents en l'espèce. À mon avis, la preuve de l'état du registre est pertinente lorsqu'elle permet de relever des marques ou des portions de marque semblables pour des marchandises ou des services semblables. En l'espèce, je suis d'avis qu'il y a au moins 20 enregistrements pertinents présentant un dessin d'arbre reliés à des vêtements et/ou des services connexes et au moins 40 enregistrements pertinents avec un dessin d'arbre pour des marchandises en papier et/ou en bois et/ou des services forestiers. Compte tenu du nombre d'enregistrements pertinents, il faut présumer que les consommateurs ont l'habitude de voir couramment ces éléments employés dans le commerce pour ces types de marchandises ou de services.

[68] Comme l'a souligné la Requérente, un commerçant qui emploie une marque de commerce intégrant un élément courant dans le commerce ne peut s'attendre à une protection très étendue pour sa marque. Lorsqu'une marque de commerce adopte un élément couramment employé comme marque de commerce, les petites différences suffisent à éviter la confusion [voir *Multiplicant Inc c. Petit Bateau Valton SA* (1994), 55 CPR (3d) 372 (CF 1^{re} inst.), para. 30, citant à l'appui *General Motors Corporation c. Bellows* (1949), RCS 678 (CSC), p. 691].

[69] En ce qui concerne la preuve de M^{me} Cohen, fort peu des marques de commerce qu'elle a repérées sur des sites Web de tiers représentent des enregistrements que je juge pertinents dans la preuve de l'état du registre de M^{me} Noonan. Comme je l'ai souligné, cependant, je suis tout de même en mesure de tirer des conclusions à propos de l'état du marché, compte tenu du nombre d'enregistrements pertinents fournis par M^{me} Noonan.

Conclusion

[70] Conformément aux principes établis au paragraphe 33 de la décision *Veuve Clicquot, précitée*, [TRADUCTION] « le paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée “que ces marchandises ou ces services sont ou non de la même catégorie générale”, mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont *susceptibles* de le faire dans un cas particulier ».

[71] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques est improbable. Cette conclusion repose principalement sur l'usage courant du dessin d'arbre en liaison avec le commerce des deux parties et sur les différences entre les marchandises et les services des deux parties et entre leurs voies de commercialisation respectives. Même si les marques comportent toutes deux un dessin d'arbre, le fait que la notoriété de la Requérante se trouve principalement dans l'industrie des vêtements et des services de catalogue, conjugué au fait que les marchandises et les services de l'Opposante représentent des produits reliés à la gestion forestière et à la préservation des forêts et des services connexes, rend peu probable que le consommateur ordinaire penserait que les marchandises et services arborant la marque TREE Dessin de la Requérante proviennent de l'Opposante. Le fait que la marque de l'Opposante peut apparaître sur des marchandises comme des étiquettes volantes recyclées attachées à des vêtements n'est pas suffisant en soi pour indiquer un lien entre les marchandises et les services de l'Opposante et les marchandises et les services de la Requérante ou pour rendre la confusion probable.

[72] Je souligne aussi que le fait de conclure en faveur de l'Opposante en l'espèce équivaldrait à conférer à l'Opposante le monopole des marques de commerce comportant un dessin d'arbre, qu'elle qu'en soit la forme relativement aux produits du bois, aux imprimés se rapportant à la gestion forestière et aux services connexes **et** aux vêtements et aux services connexes. Le fait de conclure dans ce sens n'aurait pas été, selon la terminologie employée par la Cour fédérale, [TRADUCTION] « indiqué » [voir *San Miguel Brewing International Limited c. Molson Canada* 2005 [2013] CF 156, para. 40].

[73] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[74] L'Opposante fait aussi valoir que la Marque n'est pas distinctive et n'est pas apte à distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises et services de l'Opposante, eu égard à sa marque de commerce et aux droits d'auteur détenus à son égard.

[75] Comme je l'ai souligné, l'Opposante n'a pas établi une preuve *prima facie* de violation du droit d'auteur. En outre, l'Opposante n'a pas démontré que sa marque était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition.

[76] Comme j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombeait à l'égard de ce motif, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[77] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.