

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Neighbourhood Toy Stores of Canada à la demande numéro 1143449 produite par Educator Supplies Limited en vue de l'enregistrement de la marque de commerce CANADA'S NEIGHBOURHOOD TOY STORE

Le 7 juin 2002, Educator Supplies Limited (la requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce CANADA'S NEIGHBOURHOOD TOY STORE (la marque en cause). La demande était fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le mois d'octobre 2001 au moins, en liaison avec des marchandises et services. L'état déclaratif des marchandises et services est actuellement libellé ainsi :

Marchandises :

(1) Fournitures scolaires, nommément crayons, gommes à effacer, craie, brosses à effacer, chamois et chiffons à effacer, stylos, liquide correcteur et film correcteur, surligneurs et film surligneur, marqueurs, stylos pour rétroprojecteur, marqueurs permanents, marqueurs à la peinture, marqueurs à essuyage à sec, ardoises, tableaux blancs, chevalets de tableau, chevalets de tableau blanc, papier graphique, babillards, nettoyant pour tableau blanc, tableaux à essuyer, tableaux de démonstration, rayonnages et présentoirs à livres, cabas à livres, paniers à crayons et paniers à marqueurs, porte-tableaux, range-tout, boîtes-fichiers, serre-livres, fiches, supports à chemises, horloges, tiroirs-caisses, clochettes de bureau, compteurs-enregistreurs, planchettes à pince, feuilles intercalaires, protège-documents, contenants à dossiers, reliures, conteneurs et caisses d'entreposage en plastique, bacs d'entreposage en plastique, chemises, organisateurs (non électroniques), classeurs suspendus, chemises suspendues, onglets en plastique pour chemises, cahiers d'exercices (papier), papier ligné, blocs de papier, calepins personnels, cahiers en papier, recharges de feuilles mobiles en papier, papier pour affiches, papier à photocopie, blocs-notes, papier d'imprimante, enveloppes, papier d'imprimante décoré, blocs de papier autocollants sur chevalet, ruban transparent, ruban de cellulose, ruban transparent, ruban invisible, ruban universel, ruban amovible, dévidoirs de ruban, dévidoirs de ruban d'emballage, ruban d'emballage, ruban-cache, ruban à reliure, ruban double face, ruban d'emballage, ruban d'étanchéité, agrafeuses, agrafes, poinçons électriques, perforateurs à trous, taille-crayons électriques, taille-crayons, trombones, épingles à babillard, punaises, élastiques, pince-notes, agrafes à papier, œillets en papier pour feuilles mobiles, drapeaux à carte, onglets à fixation murale, onglets, porte-étiquettes, notes autocollantes (papier), fiches de bibliothèque, pochettes pour fiches de bibliothèque, drapeaux adhésifs, ciseaux, supports à ciseaux, aiguisoirs à ciseaux, couteaux universels et lames de rechange, coupe-papier, perforatrices, dos de reliure en plastique, règles, rapporteurs, porte-craies, pointeurs de tableau, compas de tableau, stylos pointeurs, compas, trousse de mathématiques, trousse de géométrie, chariots tout usage, supports de rétroprojecteur, rétroprojecteurs et lampes de rechange, transparent pour photocopieur, écrans de projection, porte-voix, amplificateurs électroniques de signaux vocaux, trépieds réglables, lecteurs de CD/radiocassettes audio, postes d'écoute comprenant casques d'écoute et boîtes de sélection, casques d'écoute, boîtes de sélection, microphones, lecteurs/enregistreurs d'audiocassettes, haut-parleurs, appareils radio AM-FM, plastifieuses, rouleaux de pellicule pour lamination, tables et chaises d'activité, bureaux, espaces de rangement pour livres et jouets, petits tapis et carpettes éducatifs, livres de technologie, livres de musique, livres de contes, livres éducatifs pour apprentissage, livres d'images, dictionnaires, audiocassettes préenregistrées contenant des contes, didacticiels pour enfants, logiciels de gestion de salle de classe pour enseignants, ordinateurs et ordinateurs portatifs, autocollants, blocs-notes, cartes postales, papier à notes, récompenses et certificats (papier), timbres et tampons encreurs, signets, insignes d'identité (papier), calendriers, décorations pour salle de classe, tableaux pédagogiques, cartes-éclair pédagogiques, cahiers pédagogiques, livres de mathématiques, livres vocaux, livres d'orthographe et de grammaire, calculatrices, ruban à mesurer, aimants, microscopes, loupes, cartes, globes, peinture, pinceaux, colle, fournitures

d'artisanat pour enfants, papier de bricolage, glaise à modeler, crayons à dessiner, pastels à l'huile, albums de découpures; articles de manipulation pour l'apprentissage des langues, notamment tableaux de feutre, ensembles éducatifs en feutre, cubes de mots, carreaux pédagogiques, lettres en mousse, tableaux magnétiques, lettres magnétiques et carreaux pédagogiques, jeux éducatifs d'apprentissage des langues, jeux de lecture, lecteurs de cartes et timbres de lettres avec ensembles de cartes; équipement de mesure pour enseignement des mathématiques, notamment balances et balances, poids, cuillères et tasses à mesurer; fournitures de manipulation pour l'apprentissage des mathématiques, notamment jeux éducatifs de mathématiques, numéros magnétiques, numéros en mousse, timbres numérotés, perles à enfiler, plateaux à chevilles de bois et ensembles de chevilles, compteurs, ensembles de tri, abaquages, lignes de numéros, ensembles de fractions, formes géométriques, dominos, tangrams, figures géométriques, cubes de comptage, cubes de valeur de place, timbres d'horloges, horloges d'apprentissage de l'heure, argent factice et ensembles pédagogique d'argent factice, timbres monétaires, caisses enregistreuses de jeux éducatifs, géoplans, horloges à rétroprojection, figures géométriques, cubes de valeur de place et blocs à faire correspondre, et dés à jouer; matériel scientifique à utiliser en salle de classe, notamment éprouvettes, ensembles de récipients à contenance de un litre, prismes, palettes en couleur, ensembles son et lumière, trousse d'installations électriques, nécessaires de travaux couleur, trousse de collection de roches, trousse de travaux de magnétisme, microscopes, platines porte-objets, loupes, dispositifs d'observation des insectes, modèles réduits du corps humain et nécessaires d'anatomie, habitats à fourmis, planétariums et thermomètres; jouets éducatifs, nécessaires d'artisanat et nécessaires de peinture.

Services :

(1) Vente au détail et/ou en gros de fournitures pédagogiques, jouets éducatifs, nécessaires d'artisanat et nécessaires de peinture.

La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot CANADA en dehors de la marque, du mot TOY en dehors de la marque, en liaison avec les marchandises seulement, et du mot TOY STORE, en dehors de la marque en liaison avec les services seulement.

La demande a été annoncée pour fin d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 8 décembre 2004.

Le 4 février 2005, Neighbourhood Toy Stores of Canada (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'opposante.

La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Donna Klacza et celle de la requérante, de l'affidavit de Cindy Webster. Aucun contre-interrogatoire n'a été effectué.

Le 2 février 2007, la requérante a demandé, conformément au paragraphe 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, l'autorisation de déposer des copies certifiées conformes d'un enregistrement de marque de certification et de deux demandes d'enregistrement de telles marques présentées par l'opposante. La Commission a refusé cette demande par lettre en date du

21 février 2007.

La requérante et l'opposante ont toutes deux déposé un plaidoyer écrit. Aucune n'a demandé la tenue d'une audience.

Résumé de la preuve de l'opposante.

Donna Klacza se présente comme la présidente de Neighbourhood Toy Stores of Canada. Elle déclare que l'opposante est un [TRADUCTION] « réseau de détaillants et fournisseurs de jouets spécialisés œuvrant ensemble afin d'assurer une source de jouets de qualité aux collectivités canadiennes ». Elle affirme que l'opposante emploie la marque NEIGHBOURHOOD TOY STORES OF CANADA en relation avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] « fournitures pédagogiques et récréatives, jouets éducatifs et récréatifs, nécessaires d'artisanat et nécessaires de peinture, vêtements pour enfants et autres produits en rapport avec les enfants » et les services suivants [TRADUCTION] « vente de fournitures pédagogiques et récréatives, de jouets éducatifs et récréatifs, de nécessaires d'artisanat et de nécessaires de peinture, de vêtements pour enfants et d'autres produits en rapport avec les enfants » depuis le 20 avril 1998 au moins.

La pièce A jointe à l'affidavit de la déposante est constituée de copies de catalogues de jouets (éditions 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005) qui auraient été préparés par l'opposante. De 300,000 à 850,000 exemplaires auraient été imprimés et distribués chaque année dans tout le Canada. Le nom de divers détaillants figure sur la couverture avant et arrière des catalogues, notamment *Kids Can Do*, *elephants never forget* et *fun to grow on*. Lorsque les mots NEIGHBOURHOOD TOYS STORES OF CANADA figurent sur la couverture arrière de certains catalogues, ils sont accompagnés de la mention suivante : [TRADUCTION] « Ce catalogue a été produit en collaboration avec d'autres membres du NETS. Les prix et les produits peuvent varier d'un point de vente à l'autre, mais au Neighbourhood Toy Store près de chez vous êtes assuré de trouver d'excellents produits et du personnel compétent et empressé. »

La pièce B jointe à l'affidavit de la déposante est constituée de copies de revues préparées par Toys & Games, l'éditeur de magazines de l'industrie du jouet au Canada, dont les dates s'échelonnent entre mai 1999 et avril 2005. M^{me} Klacza explique que le tirage de ces revues était

de 5 000 à 6 5000 copies pendant la période susmentionnée et qu'elles étaient distribuées à divers détaillants au Canada. Beaucoup des articles parus dans ces revues portent sur des prix remis par l'opposante à l'égard de jouets, dont le prix Gold Star.

La pièce C jointe à l'affidavit de la déposante est constituée d'imprimés de pages du site Web de l'opposante. Ce site donne les noms et adresses de divers fabricants de jouets du Canada ou des États-Unis. Toutefois, je relève que M^{me} Klacza ne fournit aucun renseignement sur le nombre de Canadiens qui ont consulté ce site.

M^{me} Klacza énumère, au paragraphe 7 de son affidavit, d'autres activités de l'opposante, comme les foires commerciales, les programmes de remise de prix et les communiqués de presse. Elle fournit des exemples de la participation de l'opposante à ce type d'activités publicitaires aux pièces D et E.

Résumé de la preuve de la requérante

M^{me} Cindy Webster est vice-présidente aux ventes d'Educator Supplies Limited. Elle indique que sa société est principalement exploitée sous les noms de Scholar's Choice et Scholar's Choice Moyer.

Elle déclare que la requérante vend ses marchandises et fournit ses services en liaison avec la marque de commerce CANADA'S NEIGHBOURHOOD TOY STORE au Canada depuis octobre 2001 au moins. Les ventes réalisées pour ces marchandises et services se chiffraient à plus de 16 700 000 \$ en 2002; 16 400 000 \$ en 2003 et 18 800 000 \$ en 2005. En 2004, le chiffre d'affaires relatif aux marchandises et services fournis en liaison avec la marque en cause et avec la marque YOUR NEIGHBOURHOOD TOY STORE dépassait 16 500 000 \$. M^{me} Webster a joint à son affidavit les pièces B, C, D et E rassemblant des copies de factures établies entre le 5 décembre 2003 et le 2 mai 2006 et visant des produits que sa société a vendus en liaison avec la marque en cause dans des magasins de détail au Canada.

Les dépenses afférentes à la publicité de la marque en cause au Canada sont indiquées au paragraphe 12 de l'affidavit de M^{me} Webster : 270 000 \$ en 2001 (oct. à déc.), 370 000 \$

en 2002, 440 000 \$ en 2003 et 1 050 000 \$ en 2005. Des échantillons d'annonces ont été fournis dans les pièces F à O annexées à son affidavit. Une liste des établissements de détail de la requérante au Canada figure à l'intérieur ou à l'endos de la plupart du matériel publicitaire.

La charge de la preuve

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), mais l'opposante a la charge initiale de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'article 30

L'opposante invoque trois motifs d'opposition fondés sur l'article 30. La date pertinente pour l'examen de tels motifs est la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475].

La charge qui incombe à la requérante de prouver qu'elle s'est conformée à l'article 30 se rapporte à la fois aux formalités relatives à la demande prescrites par cette disposition et à l'exactitude des déclarations faites dans la demande d'enregistrement. Dans la mesure où les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 sont étayés d'allégations de fait, l'opposante a la charge de prouver ces allégations [*Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), conf. par 33 C.P.R. (3d) 454].

Alinéa 30a)

L'opposante a abandonné ce motif dans son plaidoyer écrit.

Alinéa 30b)

L'opposante a abandonné ce motif dans son plaidoyer écrit.

Alinéa 30i)

Le motif d'opposition fondé sur cette disposition est ainsi formulé :

[TRADUCTION] Contrairement à ce que prévoient les alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, la requérante ne pouvait, à la date à laquelle elle a produit sa demande d'enregistrement, être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande, étant donné l'existence de la marque de commerce et du nom commercial de l'opposante indiqués ci-dessous.

Ce motif, tel qu'il est formulé, n'est pas un motif d'opposition valide. En effet, le simple fait que la requérante ait pu connaître l'existence de la marque de commerce et du nom commercial de l'opposante ne porte pas atteinte à la véracité de la déclaration qu'elle doit joindre à sa demande aux termes de l'alinéa 30i) de la Loi. L'opposante n'a pas allégué que la requérante avait adopté sa marque de commerce sachant que celle-ci créait de la confusion avec le nom ou la marque de l'opposante. Le premier motif d'opposition n'est donc pas retenu.

Même si ce motif avait été correctement invoqué, il reste que, lorsqu'un requérant fournit la déclaration prévue à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. Cette démonstration n'a pas été faite en l'instance.

Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)b)

L'opposante a abandonné ce motif dans son plaidoyer écrit.

Les motifs fondés sur les alinéas 16(1)a) et 16(1)c)

L'opposante a également soutenu que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement, aux termes des alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi, parce que la marque en cause crée de la confusion avec la marque et le nom NEIGHBOURHOOD TOY STORES OF CANADA, que l'opposante a

employés au Canada avant la requérante, en liaison avec : la promotion de jouets et de magasins de quartier indépendants spécialisés dans la vente des jouets, l'exploitation d'une cyberboutique de jouets, la publication de catalogues de jouets, des services d'appui aux détaillants de jouets et l'exploitation d'un site Web fournissant des renseignements relatifs à des magasins de jouets et des jouets.

À l'égard de ce motif d'opposition, l'opposante a la charge initiale de prouver qu'elle employait sa marque de commerce et son nom commercial avant la date de premier emploi de la requérante et qu'elle ne les avait pas abandonnés à la date à laquelle la demande d'enregistrement de la requérante a été annoncée [art. 16].

Pour s'acquitter de cette charge initiale, l'opposante doit démontrer qu'à la date pertinente, elle employait sa marque au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Bien que la Loi ne renferme aucune disposition définissant ou décrivant l'emploi d'un nom commercial, je suis d'avis que les principes énoncés au paragraphe 4(2) s'appliquent également aux noms commerciaux lorsqu'ils sont employés en liaison avec des services. Aux termes de ce paragraphe, une marque de commerce est réputée employée avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

La requérante prétend que la preuve soumise par l'opposante n'établit pas, au moyen de chiffres d'affaires ou de dépenses publicitaires, par exemple, que cette dernière a employé sa marque de commerce et son nom commercial au Canada en liaison avec ses services, à savoir la [TRADUCTION] « vente de fournitures pédagogiques et récréatives, de jouets éducatifs et récréatifs, de nécessaires d'artisanat et de nécessaires de peinture, de vêtements pour enfants et d'autres produits en rapport avec les enfants ». Je conviens que la preuve de l'opposante ne démontre pas l'emploi de sa marque ou de son nom en liaison avec de tels services, mais je relève que ces services, bien qu'ils soient mentionnés explicitement dans l'affidavit de M^{me} Klacza ne sont pas les services à l'égard desquels l'opposante invoque l'emploi antérieur de sa marque et de son nom dans son motif d'opposition fondé sur l'article 16. J'examinerai donc la preuve dans son ensemble en ce qui concerne les services invoqués.

S'agissant du service « exploitation d'une cyberboutique de jouets », l'opposante n'a pas prouvé l'emploi de sa marque en liaison avec ces services. À cet égard, l'opposante se décrit ainsi dans la page d'accueil de son site Web : [TRADUCTION] « réseau de détaillants et fournisseurs de jouets spécialisés œuvrant ensemble afin d'assurer une source supérieure de jouets de qualité aux collectivités canadiennes ». La page intitulée *Who We Are* comporte la description suivante : [TRADUCTION] « NETS est une association regroupant des magasins de jouets appartenant à des propriétaires indépendants au Canada ainsi que leurs fournisseurs et agents de vente. Nous avons pour mission de promouvoir les magasins de quartier indépendants spécialisés dans la vente des jouets ainsi que les produits qu'ils offrent comme fournisseurs de services supérieurs et d'avantages importants aux familles canadiennes ». Ce site semble permettre aux clients de trouver des détaillants ou fabricants de jouets. Bien que la page d'accueil comporte un lien pour « acheter en ligne », la page qui s'affiche est un bottin qui aide à trouver un détaillant local appartenant à l'association opposante. Je ne vois rien dans ce site qui indique qu'on peut acheter des jouets en ligne en passant par le site. Par conséquent, j'estime que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce service.

Concernant les autres services, c'est-à-dire la promotion de magasins de jouets et de jouets, la publication de catalogues de jouets, des services d'appui aux détaillants et l'exploitation d'un site Web fournissant des renseignements relatifs à des magasins de jouets et des jouets, je suis d'avis que l'opposante a présenté une preuve suffisante pour démontrer qu'elle employait sa marque et son nom en liaison avec ces services avant la date de premier emploi de la requérante. Cette preuve comportait notamment :

- des copies de catalogues de jouets publiés par l'opposante depuis 2000, ainsi que des données sur leur diffusion au Canada;
- des éléments de preuve relatifs à des promotions pour divers jouets et magasins de jouets faites par l'opposante à la radio, en Ontario, et dans des revues publiées par l'industrie du jouet et distribuées dans des magasins au Canada entre 1999 et 2005;
- une déclaration faite sous serment par M^mc Klacza affirmant que l'opposante exploite un site Web depuis le 29 octobre 2001 ainsi que des copies de pages de

ce site et un relevé WHOIS, qui, selon ce qui est allégué, indique que le site est exploité depuis le 29 octobre 2001.

Puisqu'à l'égard des services susmentionnés l'opposante s'est acquittée de la charge de preuve afférente aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et c), il y a lieu de les examiner en fonction de la question de la confusion qui pouvait exister entre la marque en cause et la marque et le nom de l'opposante au mois d'octobre 2001.

Le critère applicable en matière de confusion

Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772 (C.S.C.), le juge Binnie a décrit ainsi le critère applicable en matière de confusion :

Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. no 466 (QL), le registraire a dit :

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.

Suivant les paragraphes 6(2) et (4) de la Loi, l'utilisation d'une marque de commerce ou d'un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques ou du nom commercial et de la marque dans la même région serait susceptible de

faire conclure que les marchandises qui y sont liées 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. Pour déterminer s'il y a confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 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. Il n'est pas nécessaire d'accorder un poids égal à chacun de ces facteurs.

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

Les marques des deux parties sont toutes deux intrinsèquement faibles, car on peut affirmer dans les deux cas qu'elles suggèrent les services qui y sont liés, à savoir l'exploitation de magasins de quartier spécialisés dans la vente de jouets. La requérante a reconnu l'absence de caractère distinctif de mots de sa marque puisqu'elle s'est désistée, dans sa demande, du droit à l'usage exclusif des mots « Canada's », « toy » et « toy store ».

L'opposante a mis en preuve qu'au mois d'octobre 2001 sa marque avait acquis une certaine notoriété au Canada.

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

Ce facteur favorise l'opposante.

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

La principale activité de la requérante est la vente de fournitures pédagogiques, de jouets éducatifs, de nécessaires d'artisanat et de nécessaires de peinture. L'opposante, elle, ne vend pas vraiment de jouets ou de fournitures pédagogiques en liaison avec sa marque.

Les services et l'entreprise des deux parties se ressemblent dans la mesure où elles commercialisent toutes deux des jouets ou en font la promotion auprès de magasins et fournisseurs ou auprès de membres du public, mais elles diffèrent du fait que l'opposante est une association de magasins de jouets indépendants qui offre d'abord ses services à ses membres et, indirectement au public, tandis que la requérante vend directement, en gros ou au détail, des jouets à ses clients.

Alinéa 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

À mon avis, les marques des parties présentent un degré de ressemblance élevé. Toutefois, cette ressemblance est attribuable à l'emploi commun des mots « neighbourhood toy store », qui ne leur confère pas de caractère distinctif à l'égard des services qu'elles visent. Les deux marques suggèrent la même idée, à savoir la notion de « détaillants locaux de jouets, situés au Canada ».

Autres circonstances

Invoquant l'arrêt *General Motors Corp. c. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, p. 115 (C.S.C.), la requérante fait valoir qu'en raison du fait que l'opposante a manifestement puisé dans le vocabulaire usuel du commerce pour former sa marque de commerce, cette marque ne devrait jouir que d'une protection très restreinte. La requérante, cependant, n'a pas fourni de preuve relative à l'état du registre ou à des utilisations par des tiers pour démontrer qu'il est assez fréquent au Canada que des entreprises adoptent des marques et noms comportant le mot « toy » et, eût-elle même démontré que les consommateurs sont habitués de voir le mot « toy » figurer dans les noms commerciaux de magasins de jouets et que leur attention se porterait donc sur d'autres éléments des marques, ces autres éléments, en l'espèce, sont quasi identiques (les principales différences étant, dans la marque de l'opposante, l'emploi de la forme possessive du mot « Canada » (Canada's), au début de la marque, et de la forme plurielle du mot « store » (stores)). À mon avis, la prépondérance des probabilités n'indique pas que les consommateurs distingueraient les marques l'une de l'autre.

J'ajouterais que la présente espèce se distingue de l'affaire *Consumers Distributing Co. c. Toy World* (1990), 30 C.P. R. (3d) 191 (C.O.M.C.). Dans cette affaire, la requérante avait démontré

que des noms commerciaux incorporant le mot « toy » se trouvaient en abondance dans les annuaires téléphoniques canadiens, et la Commission des oppositions avait conclu que les autres éléments des marques des parties différaient (la marque de la requérante était TOY WORLD tandis que celles de l'opposante étaient TOYVILLE et TOY CITY).

Conclusion relative au risque de confusion

Compte tenu du fait que le critère applicable en matière de confusion fait appel à la notion de première impression et de souvenir imparfait, et compte tenu des mes précédentes conclusions, plus particulièrement de ma conclusion concernant les recoupements entre les activités commerciales et les canaux de distribution des parties et le degré élevé de ressemblance entre leurs marques (nonobstant leurs éléments non distinctifs), je suis d'avis que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de prouver suivant la prépondérance des probabilités qu'il ne risquait pas d'y avoir confusion entre les marques **à la date de premier emploi de la requérante**.

Le motif fondé sur le caractère distinctif

L'opposante a soutenu que la marque en cause ne distingue pas véritablement les marchandises et services de la requérante des services de l'opposante et n'est pas adaptée à les distinguer. À cet égard, l'opposante fait valoir qu'elle employait la marque de commerce NEIGHBOURHOOD TOY STORES OF CANADA ainsi que le nom commercial Neighbourhood Toy Stores of Canada en liaison avec « la promotion de jouets et de magasins de quartier indépendants spécialisés dans la vente des jouets, l'exploitation d'une cyberboutique de jouets, la publication de catalogues de jouets, des services d'appui aux détaillants de jouets et l'exploitation d'un site Web fournissant des renseignements relatifs à des magasins de jouets et des jouets ».

À l'appui de ce motif, l'opposante a démontré que sa marque de commerce et son nom commercial avaient acquis une notoriété suffisante, à la date de production de la déclaration d'opposition, (c.-à-d. le 4 février 2005), pour priver la marque en cause de caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.), *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)].

On considère généralement que la date pertinente pour l'examen du motif fondé sur le caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition, date qui n'a pas été contestée en l'espèce. Les arrêts de principe qui sont le plus souvent invoqués à l'appui du recours à cette date indiquent que la date retenue pour l'examen de ce motif n'a pas d'incidence, car un résultat similaire pourrait être obtenu quelle que soit la date choisie (voir *Andres Wines*, précité, p. 130, et *Park Avenue*, précité, p. 424 (C.A.F.)). En outre, dans les affaires où plusieurs motifs d'opposition sont invoqués, on aboutit souvent à des résultats substantiellement similaires pour chaque motif parce que les circonstances ne changent pas beaucoup d'une date pertinente à l'autre.

La présente espèce se démarque du fait que la situation de la requérante a considérablement changé entre la date pertinente applicable au motif fondé sur le droit à l'enregistrement (à savoir la date de premier emploi) et la date pertinente applicable au motif fondé sur le caractère distinctif (à savoir la date de production de la déclaration d'opposition). La preuve de la requérante indique qu'elle a abondamment utilisé la marque en cause depuis le mois d'octobre 2001 et que son chiffre d'affaires annuel excède 16 400 000 \$ depuis 2002. À la date pertinente postérieure, la marque de la requérante avait acquis dans tout le Canada une notoriété beaucoup plus importante que la marque et le nom de l'opposante.

En raison de ce changement de situation, il me faut examiner une autre circonstance en fonction de la date pertinente postérieure, à savoir la question de l'absence de confusion entre les marques en dépit de leur coexistence au Canada pendant plus de quatre ans. Comme la Cour d'appel fédérale l'a indiqué dans *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 :

En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de

confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion. (Voir l'arrêt *Pink Panther*, précité, au paragraphe 36, et les jugements *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F. 1^{re} inst.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée*, (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.).)

Je considère donc que l'absence de tout élément de preuve de « confusion effective » en l'espèce indique fortement qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques et noms des parties.

Vu ce qui précède et, plus particulièrement, l'utilisation abondante de la marque en cause dans tout le Canada et la notoriété qu'elle a acquise et le fait que les marques des parties ont coexisté dans des canaux de distribution qui se recoupaient sans créer de confusion, je conclus que, à la **date de production** de la déclaration d'opposition, la marque de la requérante distinguait les marchandises et services de cette dernière des services de l'opposante. Ce motif d'opposition est donc écarté.

Dispositif

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande d'enregistrement en application du paragraphe 38(8).

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE ONZIÈME JOUR D'OCTOBRE 2007

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce