

TRADUCTION



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

Référence : 2013 C.O.M.C. 63
Date de la décision : 2013-03-26

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Gemological Institute of
America, Inc. à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1 348 637 pour la
marque de commerce GHI GEMOLOGY
HEADQUARTERS INTERNATIONAL
& Dessin au nom de Gemology
Headquarters International, LLC**

[1] Le 24 mai 2007, Gemology Headquarters International, LLC (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce GHI GEMOLOGY HEADQUARTERS INTERNATIONAL & Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous :



La couleur est revendiquée comme élément distinctif de la Marque. Les couleurs bleue et grise sont revendiquées comme étant caractéristiques de la Marque. La Marque consiste en les lettres stylisées « GHI »; le « G » est en bleu et le « H » en gris, accompagné de l’image d’un diamant de couleur blanche aux contours bleus dont les facettes sont formées par des lignes bleues, le diamant est superposé au milieu du « H »; le « I » est de couleurs bleu et grise, le point du « I » apparaît en bleu

et la base du « I » en gris. Sous les lettres « GHI », figurent les mots « GEMOLOGY HEADQUARTERS » en gris, et au-dessous est écrit le mot « INTERNATIONAL » en bleu.

[2] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada, en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises : certificats d'authenticité de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux; certificats de classification de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux; instruments de gemmologie, à savoir filtres émeraude et colorés, dichroscopes, analyseurs électroniques pour le métal, balances électroniques, lampes fluorescentes, compteurs Geiger, liqueurs denses utilisées pour obtenir la densité (rapport entre le poids d'un objet dans l'air et le poids de ce même objet dans un liquide) de pierres précieuses, réfractomètres à infrarouge, lentilles, diamants et calibres Leveridge, lampes UV de grande longueur d'onde et à ondes courtes, loupes, petites lampes de poche, nécessaires de classification des couleurs constitués d'un ensemble de pierres (comme différents grades de zircon cubique ou de diamants) utilisés pour la précision de la comparaison des couleurs des pierres précieuses et des diamants y compris l'évaluation de la couleur et de la fluorescence et pour révéler les fractures et les autres défauts dans les pierres précieuses et les diamants, microscopes, lampes fibre optique, polarisopes, lampes en quartz à vapeur de mercure, réfractomètres, spectroscopes, pinces, cabines UV et machines à rayons X; boîtes à bijoux; présentoirs à bijoux.

Services : services de gemmologie, à savoir identification, authentification et classification de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux ainsi qu'émission de certificats concernant ces services; gravure sur diamants, pierres précieuses, perles et bijoux; titrage des métaux précieux; services éducatifs concernant la gemmologie; évaluation de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux.

[3] La demande est également fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis d'Amérique en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : certificats d'authenticité sur papier de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux; certificats de classification sur papier de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux.

Services : services de gemmologie, à savoir, identification, authentification et classification de diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux ainsi qu'émission de certificats électroniques et papier concernant ces services; titrage de métaux précieux.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 10 juin 2009.

[5] Le 10 novembre 2009, Gemological Institute of America, Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration contestant les allégations de l'Opposante.

[6] En vertu de l'alinéa 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), l'Opposante a versé en preuve principale les affidavits produits par Susan Johnson (directrice, Administration de l'éducation de l'Opposante), Susan Petrich (directrice, Opérations de marketing de l'Opposante) et Sabra Norris (directrice mondiale, Planification financière et Analyse opérationnelle de l'Opposante).

[7] En vertu de l'article 42 du Règlement, la Requérante a déposé des copies certifiées conformes des divers enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada et aux États-Unis, plus un affidavit de Nachum Krasnianski (président de la Requérante). Je conviens avec l'Opposante que la pièce Z jointe à l'affidavit de M. Krasnianski, « la copie d'un rapport d'expert de Carole E. Chaski, Ph. D. », constitue une preuve par ouï-dire inadmissible.

[8] En vertu de l'article 43 du Règlement, l'Opposante a produit une preuve en réponse, à savoir un affidavit de Robert M. Frank (président et fondateur d'Illuminor LLC). L'admissibilité de cette preuve en réponse est examinée ci-après.

[9] Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire.

[10] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient présentes à l'audience.

Motifs d'opposition, dates pertinentes et fardeau de preuve

[11] L'Opposante a invoqué les motifs d'opposition en vertu des alinéas 38(2)(b)/12(1)(d), 38(2)(c)/16(2)/16(3) et 38(2)(d)/2 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[12] La date pertinente pour l'évaluation de chaque motif d'opposition varie comme suit : motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(b) – date d'aujourd'hui [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991),

37 CPR (3d) 413 (CAF)]; motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(c) – 24 mai 2007 [alinéa 16(2) et (3)]; motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(d) – 10 novembre 2009 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4^e) 317 (CF)].

[13] 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. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt limitée c. Les Compagnies Molson limitée* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{ère} inst.) à 298].

[14] Chacun des motifs d'opposition est fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et une marque de commerce ou un nom commercial appartenant à l'Opposante. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a désigné collectivement ses marques de commerce enregistrées et son nom commercial GIA par les « Marques GIA ». L'analyse relative à la confusion présentée par l'Opposante dans son plaidoyer écrit établit la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques GIA. Toutefois, tel qu'indiqué dans l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4^e) 361 (CSC) aux pages 374 et 375, chaque marque de commerce ou nom commercial sur lesquels s'appuie l'Opposante doit faire l'objet d'une analyse distincte relative à la confusion. Au paragraphe 47, la Cour suprême a déclaré que le juge de première instance a commis une erreur quand, « au lieu de comparer une à une les marques de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de cette dernière à la marque d'Alavida, le juge s'est plutôt livré à une analyse globale. »

[15] L'argument le plus solide de l'Opposante concernant la confusion est le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(b)/12(1)(d) du fait que sa dernière date pertinente permet de prendre en considération l'ensemble de la preuve présentée par l'Opposante relativement à sa notoriété. En conséquence, si l'Opposante n'obtient pas gain de cause en vertu de l'alinéa 38(2)(b), elle n'aura pas gain de cause en vertu de l'alinéa 38(2)(c) ou (d).

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(b)/12(1)(d)

[16] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes qui ont été enregistrées par l'Opposante :

1. GIA – n° d'enregistrement LMC268985
2. GIA – n° d'enregistrement LMC561195
3. GIA – n° d'enregistrement LMC583034
4. GIA – n° d'enregistrement LMC564243
5. GIA – n° d'enregistrement LMC572882
6. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA –
n° d'enregistrement LMC579440
7. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA –
n° d'enregistrement LMC596705



8. GIA GEM TRADE LABORATORY & Dessin –
n° d'enregistrement LMC561012



[17] Comme chacun des enregistrements mentionnés ci-dessus est existant, l'Opposante a satisfait à son fardeau initial en vertu de l'article 12(1)(d).

[18] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que le principal élément commun entre la Marque et les marques de l'Opposante est la série de trois lettres. En conséquence, j'évaluerai la probabilité de confusion entre la Marque et GIA. Puisque GIA présente un plus grand degré de ressemblance avec la Marque que ne le font les autres marques déposées, la marque GIA de

l'Opposante constitue son argument le plus solide. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause sur l'emploi de GIA, elle n'aura pas gain de cause pour aucune de ces autres marques.

[19] Comme l'a fait remarquer l'Opposante au cours de l'audience, j'ai jugé dans une décision d'opposition distincte qu'il n'y avait pas de confusion entre GIA et GHI [*Gemological Institute of America, Inc c. Gemology Headquarters International, LLC*, 2012 C.O.M.C. 171].

L'Opposante a exprimé l'avis que la présente opposition ne peut aboutir favorablement face à ma décision précédente si la preuve est identique, mais elle a fait remarquer que les affidavits de MM. Frank et Krasnianski n'étaient pas au dossier dans la précédente décision.

[20] Je conviens avec l'Opposante que ma décision précédente n'est pas déterminante dans la présente procédure, mais pour plusieurs raisons, comme le fait que les marques visées par la demande diffèrent, la preuve diffère et les dates pertinentes diffèrent. Il y a cependant quelques questions qui se chevauchent.

[21] Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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. Le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services issus d'une source proviennent d'une autre source.

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6 (5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce, et 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 que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir, en général, *Mattel*,

Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4^e) 321 (CSC), *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 CPR (4^e) 401 (CSC) et *Masterpiece*.]

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[23] Les marques de commerce qui se composent seulement de deux lettres manquent de caractère distinctif inhérent et elles sont donc caractérisées comme étant des marques faibles [*GSW Ltd c. Great West Steel Industries Ltd et al* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst.)]. Par conséquent, GIA est une marque fondamentalement faible.

[24] La Marque possède un caractère distinctif inhérent plus important, car elle ne consiste pas seulement en lettres, mais elle inclut des mots et diverses caractéristiques graphiques.

Mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue

[25] Le caractère distinctif d'une marque peut être renforcé par son emploi et par sa promotion.

[26] Rien ne prouve que la Marque a fait l'objet d'une promotion au Canada et la seule preuve de l'emploi de la Marque au Canada est en lien avec un livre intitulé « Laboratory grown Diamonds », dont M. Krasnianski affirme qu'il existe depuis décembre 2007. Étant donné que le nombre de livres vendus n'a pas été fourni, et puisque les livres ne sont pas inclus dans l'état déclaratif des marchandises relatif à la demande, je juge que la Marque n'est pas devenue connue au Canada dans une grande mesure.

[27] Il existe des éléments de preuve de l'emploi et de la promotion de la marque GIA au Canada, seule ou comme élément dominant de marques composées, ainsi qu'il est décrit plus en détail ci-après. Avant de continuer, je précise que l'emploi des dessins-marques enregistrés sous les numéros LMC596705 et LMC561012 est également reconnu en tant qu'emploi de GIA [voir *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 à 538-9].

[28] L'Opposante est une institution sans but lucratif qui œuvre dans le domaine de l'éducation, de la recherche, des services de laboratoire et du développement d'instruments en ce qui concerne les pierres précieuses et la joaillerie. Je résume ci-après les éléments de preuve

déterminants versés en preuve principale par l'Opposante quant à la mesure de l'emploi et de la promotion par l'Opposante de la marque GIA au Canada :

- Dans le cadre de ses services de laboratoire, l'Opposante émet des rapports de classification de diamants, des dossiers de diamants et des rapports d'identification gemmologique dont des échantillons sont joints en tant que pièces 4 et 5 à l'affidavit de M^{me} Norris. GIA est l'élément dominant dans les rapports. Durant les années 2004 à 2009, le nombre annuel de rapports facturés au Canada a varié chaque année de 1126 à 2858. M^{me} Norris indique également « le chiffre d'affaires généré par les rapports facturés à des clients au Canada »; il a varié annuellement entre 112 665 et 275 198 USD. [paragraphe 9, affidavit de M^{me} Norris]
- M^{me} Norris déclare au paragraphe 12 que l'Opposante publie des brochures destinées à aider les membres du public à comprendre le système de classification des diamants. La pièce 7 est une brochure représentative qui arbore la marque GIA; M^{me} Norris atteste que cette brochure est disponible en ligne pour les habitants du Canada, mais M^{me} Norris n'apporte aucune preuve que des Canadiens ont vu ou demandé une telle brochure.
- M^{me} Petrich atteste que l'Opposante fait de la publicité pour ses marchandises et ses services de différentes façons, notamment dans des magazines, par publipostage direct de cartes et de brochures, et sur son site Web. En particulier, elle décrit des publicités placées dans des publications professionnelles dont elle affirme qu'elles ont des abonnés au Canada. Elle affirme que l'Opposante a fait de la publicité dans les publications canadiennes *Jewellery Business* (sept fois par an en 2006, 2007 et 2008) et *Canadian Jeweller* (en 2008 et sept fois par an en 2004, 2005 et 2006), ainsi que dans deux publications aux États-Unis en 2006 qui sont également distribuées au Canada, à savoir *JCK* et *Modern Jeweler*. M^{me} Petrich affirme que *Jewellery Business* est décrit comme ayant plus de 8 000 abonnés et *Canadian Jeweller* est décrit comme ayant plus de 10 000 abonnés. La Requérante soutient qu'il ne devrait être accordé que très peu d'importance à ces chiffres en l'absence d'une vérification indépendante par une société d'audit. Je suis d'accord qu'il est approprié de ne leur accorder que peu d'importance, mais compte tenu du fait que M^{me} Petrich n'a pas été contre-interrogée et étant donné la nature de son

poste chez la Requérante, j'ai accordé à ces chiffres quelque importance. Des copies de publicités ont été produites comme pièces 3, 6 et 8. De plus, des copies d'articles faisant référence à GIA ont été présentées.

- M^{me} Petrich a produit des copies de documents promotionnels représentatifs montrant la marque GIA qui ont été envoyés à des Canadiens [pièce 9]; entre 2003 et 2008, le nombre de documents promotionnels expédiés annuellement à des adresses au Canada a varié de 1335 à 5584 (la mesure dans laquelle les listes de diffusion différaient d'une année à l'autre est inconnue).
- L'Opposante fait la promotion de ses services éducatifs, de ces instruments et de ses publications en participant à des salons internationaux, notamment un salon professionnel à Vancouver en 2009 et à Toronto en 2010, mais les chiffres sur la fréquentation n'ont pas été produits [paragraphe 14 et pièce 10, affidavit de M^{me} Petrich].
- L'Opposante publie un journal trimestriel intitulé *Gems & Gemology* dont chaque numéro arbore la marque GIA; durant toutes les années de 2003 à 2008, il y a eu plus de 200 abonnés au journal qui avaient des adresses postales au Canada [paragraphe 16 à 19, pièces 11 et 12, affidavit de M^{me} Petrich].
- L'Opposante publie également un bulletin trimestriel intitulé *The Loupe* qui arbore la marque GIA dans chaque numéro; bien que M^{me} Petrich affirme au paragraphe 20 qu'il est distribué dans le monde entier, notamment à des résidents du Canada, seuls les chiffres de la distribution mondiale ont été produits.
- En outre, l'Opposante publie toutes les deux semaines un bulletin électronique intitulé *GIA Insider* qui arbore la marque GIA; il est précisé qu'il est disponible dans le monde entier, y compris au Canada, mais aucun chiffre sur sa consultation n'est produit [paragraphe 22, affidavit de M^{me} Petrich].
- L'Opposante publie des manuels dans le domaine de la gemmologie et M^{me} Petrich affirme qu'ils sont disponibles dans les librairies du Canada et sur commandes passées

directement auprès de l'Opposante; la pièce 17 de M^{me} Petrich indique qu'il y a eu très peu de livres vendus (p. ex., 1 en 2003 et au moins 11 en 2008), mais la façon dont les marques de l'Opposante ont été utilisées en association avec les livres n'a pas été démontrée.

- Durant les années 2003 à 2008, l'Opposante a vendu annuellement entre 221 et 466 « publications, instruments et autres marchandises » directement aux résidents du Canada [paragraphe 25 et 26, affidavit de M^{me} Petrich]. Aucun spécimen n'a été fourni, mais la pièce 17 produite par M^{me} Petrich est un tableau qui montre le détail des ventes, y compris la date de facturation, la catégorie et la quantité d'articles, ainsi que les logotypes figurant sur les articles spécifiques. Les « logotypes » laissent penser que la marque GIA a pu être utilisée en association avec de telles marchandises.
- L'Opposante n'a pas d'établissement d'enseignement au Canada, mais les cours d'enseignement à distance de l'Opposante sont offerts aux habitants du Canada depuis au moins 1969; le nombre de résidents du Canada qui se sont inscrits à des cours d'enseignement à distance entre 2003 et 2008 a varié annuellement de 307 à 470. Pour terminer un programme, les personnes inscrites doivent suivre et terminer des cours en laboratoire obligatoires, en plus de leurs cours d'enseignement à distance, le nombre de personnes ayant suivi les cours en laboratoire offerts par l'Opposante au Canada entre 2003 et 2008 a varié de 91 à 153. Divers matériels arborant la marque GIA sont envoyés aux Canadiens qui manifestent leur intérêt pour les programmes d'enseignement à distance qu'offre l'Opposante ou qui s'y inscrivent. [paragraphe 6 à 13, affidavit de M^{me} Johnson]

[29] Compte tenu du résumé qui précède, j'estime que la marque de commerce GIA de l'Opposante est connue au Canada. De plus, elle est clairement plus connue que ne l'est la Marque, et contrairement à cette dernière, la marque GIA de l'Opposante a acquis un certain caractère distinctif. Je remarque toutefois que dans la plupart des cas, le nom Gemological Institute of America de l'Opposante apparaît tout près de GIA, indiquant à ceux qui la voient que GIA est une abréviation de Gemological Institute of America.

[30] Avant de continuer, je précise que la notoriété de l'Opposante et l'emploi dans d'autres pays ne sont pas pertinents dans la présente procédure. De plus, concernant la preuve de M^{me} Norris, j'ajoute que les copies de pages de sites Web de tierces parties constituent seulement une preuve de l'existence de telles pages au moment où elles ont été imprimées – elles ne constituent pas une preuve de la véracité de leur contenu [*Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson* (2007), 60 CPR (4^e) 35 (CF 1^{ère} inst.)] et que les témoignages intéressés d'un cadre supérieur n'ont pas de valeur probante significative [*Les Brasseries Molson, Société en nom collectif c. John Labatt Limitée* (2000), 5 CPR (4^e) 180 (CAF) au paragraphe 58].

[31] Comme il a été mentionné plus tôt, l'Opposante s'appuie sur une certaine preuve présentée dans cette procédure qui n'existait pas dans la procédure citée plus tôt pour distinguer les cas. En particulier, l'Opposante s'appuie sur l'affidavit de M. Frank qui, selon ses dires, apporte la preuve que les marques de l'Opposante ont véritablement acquis un caractère distinctif au Canada. Je précise que, dans ma décision précédente, je n'ai pas dit que la marque GIA n'avait acquis aucun caractère distinctif au Canada; toutefois, j'ai dit qu'après avoir examiné les chiffres présentés, je ne pouvais pas conclure que la marque GIA était bien connue au Canada. Il s'agit donc de déterminer si la preuve supplémentaire apportée dans la présente procédure permet de conclure que la marque GIA est bien connue au Canada et, si tel est le cas, si cette plus grande notoriété crée de la confusion entre la Marque et GIA.

[32] M. Frank dit que son entreprise « se spécialise dans la recherche, les services-conseils et les témoignages d'experts en matière de contrefaçon de marque de commerce. » La preuve présentée par M. Frank porte sur i) la visibilité de la Marque au Canada, ii) la visibilité de GIA dans les médias au Canada, et iii) l'emploi de certains acronymes de trois lettres par des tiers au Canada.

[33] La Requérante a fait valoir que l'affidavit de M. Frank est une preuve en réponse inappropriée dans la mesure où elle concerne les niveaux de visibilité dans les médias des deux marques en cause; en particulier, elle soutient que la preuve présentée par M. Frank en ce qui concerne la notoriété de l'Opposante est reliée de façon plus logique aux activités et matériels promotionnels de l'Opposante décrits dans l'affidavit de M^{me} Petrich et qu'elle devrait être soumise en preuve principale, et non pas en preuve en réponse. Je suis d'accord avec la

Requérante pour dire que la preuve produite par M. Frank relativement à des articles faisant référence à GIA vient renforcer la preuve principale de l'Opposante plutôt que répondre à la preuve de M. Krasnianski. Je ne tiens donc pas compte de cette preuve.

[34] Je ne vois aucune nécessité d'examiner la preuve de M. Frank selon laquelle la Marque n'a aucune reconnaissance ou visibilité médiatique au Canada puisque j'ai déjà conclu que la Marque n'a pas acquis de caractère distinctif au Canada.

[35] J'examinerai la preuve de M. Frank concernant les acronymes de tiers dans mon exposé des autres circonstances de l'espèce; une telle preuve peut répondre à la preuve produite par la Requérante.

[36] La Requérante soutient également que M. Krasnianski a présenté des éléments de preuve qui distinguent le présent cas du cas précédent. Elle fait référence aux pages du site Web *www.idexonline.com* que M. Krasnianski a produit en tant que pièce Y, à savoir un article de 16 pages intitulé *Diamond Grading Labs: Different Strokes for Different Folks*, daté du 14 juillet 2008. M. Krasnianski fait valoir que selon cet article : « ... les six principaux laboratoires de gemmologie contrôlaient 78 pour cent de l'industrie mondiale de la classification des diamants. Lorsque les certificats gemmologiques sont devenus obligatoires pour les diamants, les mêmes six laboratoires ont contrôlé 99,7 pour cent de l'industrie. Les six laboratoires de gemmologie les plus réputés au monde ont été identifiés comme étant GIA, AGS, HRD, EGL International, EGL USA et IGI. »

[37] L'Opposante qualifie la référence à l'article IDEX de reconnaissance par la Requérante de la notoriété de l'Opposante. Cependant, je n'examinerai pas davantage cette question puisque l'article est destiné à tous les pays, sans faire particulièrement référence au Canada; comme il a été mentionné précédemment, la notoriété de l'Opposante à l'extérieur du Canada ne constitue pas une circonstance pertinente dans le cadre de la présente procédure.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[38] L'enregistrement de l'Opposante revendique l'emploi de GIA au Canada depuis 1969, mais ses déposants ont seulement fourni des détails concernant l'emploi de GIA au Canada

depuis 2003. La Requérante n'a pas démontré qu'elle a commencé d'employer sa Marque au Canada en liaison avec les marchandises ou services visés par la demande depuis le dépôt de sa demande d'emploi projeté en 2007. En conséquence, la période durant laquelle les marques ont été en usage au Canada favorise l'Opposante.

Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[39] L'examen des marchandises, des services et des commerces des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services figurant dans les demandes d'enregistrement des marques de commerce et les enregistrements des parties relativement à la probabilité de confusion, en vertu de l'article 12(1)(d) [voir *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe, Inc c. Dale Bohna* (1984), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[40] Les marchandises et les services couverts par les quatre enregistrements de l'Opposante pour la marque de commerce GIA sont les suivants :

- n° d'enregistrement LMC268985

Services : Services éducatifs, à savoir des cours de gemmologie.

- n° d'enregistrement LMC564243

Marchandises : (1) Bandes vidéo, CD-ROM et bandes audio présentant du matériel didactique dans le domaine de la gemmologie et transmetteurs d'informations téléphoniques et numériques dans le domaine de la gemmologie. (2) Articles de papier et de carton, à savoir magazines, journaux et bulletins dans le domaine de la gemmologie, livres traitant de gemmologie, matériel d'instruction et d'enseignement dans le domaine de la gemmologie, matériel de référence, à savoir manuels, guides, graphiques et tableaux imprimés traitant tous de gemmologie, matériel d'essai, à savoir cahiers d'examen, feuilles de notes et feuilles de réponses, photographies non montées, articles de papeterie, papier à note, diplômes imprimés, affiches, rapports de classification gemmologique et carton.

Services : Services de catalogue de vente par correspondance et services informatisés de commande en ligne de produits dans le domaine de la gemmologie.

- n° d'enregistrement LMC561195

Services : services gemmologiques, à savoir classification des pierres précieuses et enregistrement de pierres précieuses.

- n° d'enregistrement LMC583034

Marchandises : instruments et appareils scientifiques, à savoir microscopes, instruments de mesure, balances, réfractomètres, lampes, tubes, filtres, colorimètres, comparateurs de couleurs, équipement d'essai d'ultraviolet et de fluorescence, instruments photo-optiques, spectroscopes, équipement pour la classification et instruments de gemmologie portables, à savoir, microscopes, réfractomètres, polariscopes, spectroscopes, dichroscopes, loupes, comparateurs à cadran, lampes; instruments et appareils scientifiques d'examen, d'essai, d'évaluation et d'estimation des pierres précieuses, des perles et des bijoux; logiciels pour supports de données présentant du matériel didactique; bandes vidéo, CD-Rom et bandes audio présentant du matériel didactique (les CD-Rom ne sont pas des logiciels); transmetteurs et reproducteurs de sons, d'images ou de données, à savoir transmetteurs téléphoniques et numériques d'informations dans le domaine de la gemmologie, des perles et des bijoux; joaillerie, boîtes à bijoux, étuis de joaillerie, perles, pierres précieuses, copies de pierres précieuses, boîtes à pierres précieuses, étuis à pierres précieuses, perles, épinglettes, épingles de revers d'habit, bagues, baguiers; vêtements, à savoir vestes, coupe-vent, chandails, pantalons, shorts, chemises, chandails et pantalons en molleton, chemises, tee-shirts, chaussettes, accessoires et chapeaux, notamment casquettes en toile et casquettes de base-ball.

[41] Les parties sont d'accord pour dire que leurs marchandises respectives, leurs services, leurs affaires et leurs commerces respectifs sont identiques ou se chevauchent [paragraphe 77 à 79 du plaidoyer écrit de l'Opposante et paragraphes 76 et 77 du plaidoyer écrit de la Requérante].

Degré de ressemblance entre les marques

[42] Je commencerai par rappeler que je rejette la pièce Z dont fait mention l'affidavit de M. Krasnianski, laquelle est « une copie du rapport d'expert préparé par Carole E. Chaski, Ph. D., au nom de la Requérante en ce qui concerne l'absence de similitudes linguistiques entre la [Marque] ou GHI et les marques de commerce représentatives de l'Opposante. » Il n'y a nul besoin de preuve d'expert sur ce point [*Masterpiece* aux paragraphes 90 à 92] et si ce besoin

existait, le fait que M^{me} Chaski n'a pas produit son propre affidavit et était donc soustraite au contre-interrogatoire, constituerait alors une preuve par oui-dire inadmissible.

[43] La ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son ou dans les idées suggérées est due au fait que les deux marques comprennent une série de trois lettres qui commence par G. Comme il est mentionné précédemment, j'ai déjà conclu que le degré de ressemblance entre GIA et GHI est insuffisant pour entraîner une probabilité de confusion [voir les paragraphes 30 et 31 de *Gemological Institute of America, Inc*]. De toute façon, la Marque qui fait l'objet de la demande actuelle présente moins de similitudes avec GIA que ne le faisait GHI. Visuellement et phonétiquement, la Marque est très différente de GIA, car elle inclut les mots GEMOLOGY HEADQUARTERS INTERNATIONAL. L'inclusion de ces mots entraîne également que la Marque suggère une idée très différente puisque GIA n'a aucune signification en soi, alors que la Marque montre clairement que GHI signifie Gemology Headquarters International.

[44] En définitive, les différences entre les marques sont bien plus grandes que leurs similitudes.

Autres circonstances de l'espèce

[45] Un certain nombre de circonstances de l'espèce ont été invoquées par les parties.

[46] M. Krasnianski a produit la preuve que la Marque et les marques de l'Opposante coexistent dans les registres de marques de commerce d'autres pays et que les marques de l'Opposante ont coexisté avec diverses marques de tierces parties dans d'autres pays. Aucun de ces éléments n'est pertinent pour répondre à la question de savoir s'il existe une probabilité de confusion au Canada [voir *Vivat Holdings Ltd c. Levi Strauss & Co* (2005), 41 CPR (4^e) 8 (CF)].

[47] La Requérente a déposé des copies certifiées conformes de quelques enregistrements de marques de commerce canadiennes de tierces parties, mais elle n'a présenté aucun argument fondé sur une telle preuve. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions sur l'état du marché, ce qui est impossible à moins d'avoir relevé un nombre considérable d'enregistrements. [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd*

(1992), 41 CPR (3d) 432 (TMOB); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{ère} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]

[48] La position de l'Opposante est que la preuve de la Requérente concernant les marques de tierces parties n'est pas pertinente; non seulement les marques enregistrées pertinentes sont en nombre insuffisant pour tirer une conclusion valable sur l'état du marché, mais la preuve de M. Frank montre qu'« aucun des 24 acronymes présentés aux paragraphes 48 et 52 de l'affidavit de M. Krasnianski n'est un acronyme de trois lettres commençant par « G » employé au Canada. »

[49] Je conviens que la preuve de marques de tierces parties ne constitue pas une circonstance importante en l'espèce.

Conclusion au sujet du motif fondé sur l'alinéa 12(1)(d)

[50] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, j'ai conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Bien qu'il soit vrai que la majorité des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) jouent en faveur de l'Opposante, c'est le degré de ressemblance entre les marques qui constitue le facteur le plus crucial pour déterminer la probabilité de confusion [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{ère} inst.) 149, 60 CPR (2d) 70]. Ici, les différences sont plus que suffisantes pour distinguer les marques et pour qu'il n'y ait pas de probabilité de confusion.

[51] Pour les raisons exposées ci-dessus, je rejette entièrement le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)(d).

[52] Je fais toutefois remarquer que même si j'avais examiné la preuve présentée par M. Frank en ce qui concerne la visibilité de GIA dans les médias au Canada, l'issue de cette procédure aurait été la même. Même si cela pouvait mener à conclure que GIA possède un plus grand caractère distinctif, le plus grand poids accordé aux circonstances ne serait pas suffisant pour surmonter les différences importantes entre les marques des parties. Je note également que les

articles additionnels fournis par M. Frank font largement référence à GIA en tant qu'abréviation de Gemological Institute of America, de sorte que ces articles pourraient en réalité souligner le fait que les marques concurrentes représentent des sources différentes de marchandises et de services.

Autres motifs d'opposition

[53] Comme indiqué précédemment, le motif fondé sur l'alinéa 12(1)(d) a constitué, en l'espèce, l'argument le plus solide de l'Opposante. Par conséquent, les autres motifs d'opposition ne sont pas retenus pour des raisons semblables à celles invoquées à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)(d).

Décision

[54] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Geneviève Dard, trad. a.