

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Georgia-Pacific Consumer Products LP à la
demande n° 1 125 789 produite au nom de Kruger
Products Limited en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce Daisy Flower (Square)
(dessin d'un patron)**

Le 18 décembre 2001, Scott Paper Limited a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce Daisy Flower (Square) (dessin d'un patron) [la « Marque »] fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec « articles hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique ». La Marque est illustrée ci-dessous :



La demande d'enregistrement précise que la forme rectangulaire en pointillés ne fait pas partie de la marque et qu'elle sert seulement à indiquer l'emplacement de la marque sur les marchandises.

La demande d'enregistrement est actuellement produite au nom de Kruger Products Limited et le terme « Requérente » sera employé tout au long pour désigner le propriétaire de la Marque à l'époque pertinente.

La demande a été publiée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 21 janvier 2004. Le 22 mars 2004, Fort James Operating Company a produit une déclaration d'opposition. Fort James Operating Company a pris par la suite le nom de Georgia-Pacific Consumer Products LP et le terme « Opposante » sera employé pour désigner à la fois Fort James Operating Company et Georgia-Pacific Consumer Products LP.

Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

1. La Marque n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi], parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante (dessin de papier peint) enregistrée sous le n° TMA 454,160 à l'égard du papier hygiénique, telle qu'elle est reproduite ci-dessous :



2. La Requérante n'a pas la personne admise à l'enregistrement aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi étant donné que, à la date de production de sa demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce déposée ci-haut mentionnée de l'Opposante qui l'avait déjà largement employée et annoncée au Canada pour du papier hygiénique et à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été déposée antérieurement au Canada par l'Opposante.

3. La Marque de la Requérante n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante en liaison avec lesquelles cette dernière a employé et annoncé la marque déposée susmentionnée. [TRADUCTION] « Au contraire, la marque de commerce annoncée vise à créer de la confusion et à en tirer parti afin de compromettre l'achalandage attaché à la marque de commerce susmentionnée de l'Opposante, Fort James Operating Company. »

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de

l'Opposante.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian Nickoloff. La Requérente a obtenu une ordonnance visant le contre-interrogatoire de M. Nickoloff. La copie de la transcription du contre-interrogatoire a été produite accompagnée de pièces connexes et de réponses aux engagements pris et aux questions auxquelles il n'avait pas été répondu.

À l'appui de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de Mary P. Noonan et de Natalie Rizkalla-Kamel.

Les parties ont produit des plaidoyers écrits et se sont présentées à l'audience.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

Il incombe à la Requérente de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

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

- alinéa 12(1)d) de la Loi - la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- paragraphe 16(3) - la date de production de la demande d'enregistrement [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- absence de caractère distinctif - la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Résumé de la preuve de l'Opposante

L'affidavit de Nickoloff

M. Nickoloff occupait en date du 28 décembre 2004 et depuis 13 ans à cette date, le poste de Directeur national des ventes de la chaîne des entrepôts-clubs chez Fort James Operating Company. Il affirme que l'Opposante est l'un des principaux fabricants à l'échelon international de produits de papier de grande consommation, y compris du papier hygiénique, et que l'Opposante emploie différents thèmes graphiques pour ses produits afin de permettre au public de distinguer ses produits de ceux des autres fabricants. Il ajoute ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans l'industrie des produits de papier de grande consommation, les fabricants de papier hygiénique [...] et d'autres produits similaires distinguent souvent leurs produits de ceux des autres fabricants par la création d'un thème graphique distinctif marqué en relief sur leurs produits. Cela s'explique en partie par le fait que les consommateurs utilisent de tels produits après les avoir retirés de l'emballage dans lequel ils sont vendus.

M. Nickoloff fournit une copie certifiée conforme de l'enregistrement n° TMA 454,160 de la marque dessin de papier peint l'Opposante [la « Marque de l'Opposante »] et déclare que le papier hygiénique portant cette marque se vend au Canada depuis juillet 1998. Le papier en question est vendu exclusivement par l'entremise de Costco, un grand entrepôt-club d'envergure nationale qui met en vente le papier hygiénique sous sa propre marque maison, KIRKLAND SIGNATURE. Le papier hygiénique KIRKLAND SIGNATURE est emballé par l'Opposante et expédié au Canada des États-Unis. Plusieurs feuilles du papier hygiénique (datant de 2004) ont été fournies en preuve en tant que Pièce « B ».

M. Nickoloff a fourni également des chiffres d'affaires et des détails sur la publicité à l'égard du papier hygiénique de marque dessin de papier peint.

Je n'accorde aucune valeur probante à l'opinion personnelle M. Nickoloff selon laquelle le public au Canada pourrait arriver à croire que les marchandises vendues en liaison avec la Marque de la Requérante sont vendues ou agréées par l'Opposante.

Résumé de la preuve de la Requérente

L'affidavit de Noonan

Mme Noonan est chercheur dans le domaine des marques de commerce et travaille pour les agents de marques de commerce de la Requérente. Le 20 avril 2006, elle a effectué une recherche dans le Registre des marques de commerce canadiennes visant les marques en liaison avec du papier hygiénique dont le thème graphique comprend le dessin en relief d'une fleur.

L'affidavit de Rizkalla-Kamel

Mme Rizkalla-Kamel était étudiante en droit et travaillait pour les agents de marques de commerce de la Requérente. Le 7 avril 2006, elle a visité différents magasins dans la région de Toronto et a collecté des échantillons de papier hygiénique qu'elle a fournis en preuve en tant que pièces « A » à « X ». Aux paragraphes 13 à 15, elle fournit trois échantillons de papier hygiénique qu'elle n'a apparemment pas collectés personnellement (pièces « Z », « AB » et « AD »); de toute évidence, cette partie de son affidavit soulève la question du ouï-dire et la Requérente a indiqué à l'audience qu'elle ne se fonde pas sur les paragraphes 13 à 15.

Mme Rizkalla-Kamel fournit également des détails concernant les demandes d'enregistrement ainsi que les enregistrements de certains dessins industriels comportant des motifs en relief qui représentent des fleurs et rattache certains de ces dessins aux demandes d'enregistrement des marques de commerce et aux enregistrements correspondants.

Objection à la preuve de la Requérente

À l'audience, l'Opposante a contesté le fait que les éléments de preuve de la Requérente ont été produits par des employés de ses agents. Même si l'Opposante n'a signalé aucune irrégularité, elle a soutenu qu'il ne convenait pas d'accorder beaucoup de poids à la preuve de la Requérente.

En ce qui concerne la recherche sur les marques de commerce que Mme Noonan a présentée en preuve, l'Opposante a exprimé l'avis que Mme Noonan n'avait pas été reconnue comme experte en recherche, malgré le fait que Mme Noonan a effectivement expliqué qu'elle travaillait comme

chercheur spécialisé en marques de commerce depuis juin 1989 et qu'elle effectuait à ce titre des recherches en marques de commerce dans les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce. Quoiqu'il en soit, étant donné que Mme Noonan ne s'est pas prononcée sur les résultats de ses recherches, la nécessité de la reconnaître comme experte ne semble pas justifiée. Néanmoins, l'Opposante a fait valoir que toute recherche en marques de commerce constitue une opinion et que par conséquent, l'auteur de l'affidavit ne serait pas en mesure de préciser les critères appliqués dans ses recherches en raison du privilège de non-divulgence (il convient de souligner que Mme Noonan a effectivement déposé une copie papier qui indique les paramètres de ses recherches). Je ne suis pas convaincue par les arguments de l'Opposante, mais je ne les examinerai pas plus avant car il existe d'autres motifs pour lesquels je ne considère pas la recherche effectuée par Mme Noonan comme pertinente, motifs qui seront énoncés plus loin.

L'Opposante a fait également valoir que le contre-interrogatoire de Mme Rizkalla-Kamel serait inutile puisque le privilège de non-divulgence l'exonère de l'obligation de répondre à des questions pertinentes au sujet de ses achats. De plus, l'Opposante a mentionné qu'il serait acceptable de présenter des éléments de preuve par l'entremise d'une telle employée si les éléments de preuve en question n'exigeaient pas que l'auteur de l'affidavit fasse de choix lors de la sélection. Bien que je comprenne dans une certaine mesure le dernier point de vue de l'Opposante, je crois qu'il s'agit d'un concept difficile à appliquer, vu que, de toute évidence, toute « sélection » suppose des choix, à savoir la présentation d'une copie certifiée conforme d'un enregistrement par l'entremise d'un auteur d'affidavit comporte toujours le choix de l'enregistrement à présenter en preuve. J'estime que l'Opposante veut dire que la question est celle de la distinction entre un fait et une opinion et j'accepte cette formulation. Ce sur quoi nous semblons en désaccord, c'est sur le point de savoir si l'affidavit de Rizkalla-Kamel traite d'un fait ou d'une opinion. J'estime que les éléments de preuve que cette dernière a déposés à l'égard des différents types de papier hygiénique trouvés sur le marché constituent un fait. Même s'il est vrai qu'il y aurait dans les commerces d'autres types de papier hygiénique qu'elle n'a pas achetés, cela ne diminue en rien, à mon avis, le poids de cette preuve. Dans l'ensemble, il est clair que ses éléments de preuve ne constituent pas une opinion qui soit sujet de litige. De plus, je ne souscris pas à l'avis de l'Opposante selon lequel le privilège de non-divulgence aurait

empêché un contre-interrogatoire étant donné que l'Opposante n'a pas demandé le contre-interrogatoire pour vérifier cette présomption.

En réponse à un autre argument avancé par l'Opposante, je ne suis pas d'accord pour dire que l'omission de Mme Rizkalla-Kamel d'indiquer qu'elle avait acheté (par opposition à obtenu) les différents types de papier hygiénique dont il est question aux paragraphes 3 à 12 de son affidavit tire à conséquence, car il est clair à la lecture de son affidavit que les marchandises qu'elle a versées en preuve étaient mises en vente.

Probabilité de confusion

Chaque motif d'opposition repose sur la probabilité de confusion entre les marques des parties.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 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 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 appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées 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 chaque marque a 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. Le poids qu'il convient d'accorder à ces facteurs n'est pas forcément le même [voir, de façon générale, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

J'évaluerai d'abord la probabilité de confusion au regard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi. L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial de preuve à l'égard de ce motif d'opposition étant donné que son enregistrement est en vigueur.

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques, et la mesure dans laquelle chacune est devenue connue

Les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent. Toutefois, seule l'Opposante a démontré que sa marque pouvait avoir acquis un caractère distinctif sur le marché. À cet égard, l'Opposante s'appuie sur la vente de plus de 9 millions de paquets de 24 rouleaux de papier hygiénique qui a généré environ 100 millions de dollars [affidavit de Nickoloff, paragraphe 8]. L'ampleur de ce caractère distinctif acquis a été contesté par la Requérante pour les motifs suivants : 1) la marque de l'Opposante est masquée à l'achat des marchandises (lorsque les marchandises de l'Opposante sont mises en vente, seules les marques d'une tierce partie apparaissent sur l'emballage); 2) rien ne prouve que le dessin de papier peint ait jamais été reconnu par les acheteurs comme marque de commerce.

Étant donné l'aspect particulier de l'étiquetage employé pour les marchandises de l'Opposante vendues au Canada, la Requérante conteste la prétention selon laquelle la marque dessin de papier peint constituait une marque de fabricant et soutient plutôt que toute réputation résultant de la vente au Canada des marchandises portant cette marque est due à Costco. Il convient de souligner que l'emballage ne mentionne pas le nom de l'Opposante, mais qu'il précise « Distributed by/Distribué par: COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. » En conséquence, je ne suis pas disposée à conclure que Costco serait perçu comme source des marchandises, plutôt que leur distributeur.

Outre ses ventes, l'Opposante invoque aussi la publicité à l'égard de son papier hygiénique. Toutefois, les annonces publicitaires présentées en preuve n'affichent pas la marque de l'Opposante. La marque ne figure ni sur le feuillet de primes ni sur les coupons-rabais dont il est question au paragraphe 10 de l'affidavit de M. Nickoloff [voir les réponses aux engagements pris

à l'égard des Questions 379 et 390, ainsi que les pages 79 à 93 du contre-interrogatoire]. De plus, le corps de la marque de l'Opposante ne figure pas sur l'annonce publicitaire représentative déposée comme pièce « C »; c'est seulement une partie de la marque de l'Opposante qui figure sur l'annonce et cette partie est partiellement couverte par le texte publicitaire et par la photographie de l'emballage.

Malgré toutes les lacunes susmentionnées, je conclus que l'examen général de la mesure dans laquelle chaque marque est devenue connue favorise forcément l'Opposante. Après tout, rien ne prouve que la Marque de la Requérante soit devenue connue un tant soit peu. En revanche, un grand nombre de Canadiens ont acheté du papier hygiénique qui porte la marque de l'Opposante. Même s'il n'est pas clair si la marque de l'Opposante est portée à l'attention des acheteurs au moment de l'achat, ces derniers ouvriront inévitablement l'emballage et verront la marque imprimée en relief. Cette visibilité ultérieure fait nécessairement en sorte que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure, indépendamment de la question de savoir si cela conduit ou pas à la conclusion que l'Opposante a employé sa marque conformément à l'article 4 de la Loi. [Pour d'autres observations sur ce dernier point, voir, plus loin, mon analyse à l'égard du motif de l'opposition fondé sur le paragraphe 16(3), où je conclus que l'Opposante n'a pas établi l'emploi de sa marque conformément à l'article 4 de la Loi.]

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle chaque marque a été employée

Si l'Opposante avait employé sa marque conformément à l'article 4 de la Loi, alors ce facteur l'aurait favorisée nettement étant donné qu'elle invoque l'emploi de sa marque au Canada depuis 1998 et qu'elle a fourni les chiffres de vente à l'égard des marchandises vendues en liaison avec sa marque depuis 2000. Pour sa part, la Requérante a produit sa demande d'enregistrement en 2001 sur le fondement d'un emploi projeté.

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

Les marchandises des parties sont identiques et rien ne prouve que leurs réseaux commerciaux ne pouvaient se chevaucher. Le fait que l'Opposante vend à présent ses marchandises par l'unique entremise de Costco n'est pas déterminant quant à la question des réseaux commerciaux qui

distribueraient ses marchandises. En conséquence, les facteurs à considérer aux termes des alinéas 6(5)c) et d) favorisent l'Opposante.

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

Cette circonstance joue un rôle clé. Tel qu'énoncé dans l'arrêt *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 149, confirmé dans 60 C.P.R. (2d) 70 :

À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.

La marque de l'Opposante comprend un motif en relief d'un quadrillage estompé en forme de diamant dont les cellules de la deuxième rangée comprennent un dessin qui pourrait être décrit comme ressemblant à la vue latérale d'une fleur qui évoque une rose et dont la tige a deux feuilles.

La Marque de la Requérante comprend un motif en relief d'un quadrillage estompé en forme de diamant dont les cellules de la deuxième rangée comprennent un dessin qui ressemble à la vue supérieure d'une fleur à cinq pétales.

Dans l'ensemble, il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques des parties.

Autres circonstances pertinentes

i) état du registre/état du marché

Lorsque deux marques présentent des similitudes, elles peuvent néanmoins être suffisamment différentes pour empêcher la confusion s'il existe un emploi suffisant sur le marché d'autres marques semblables par des tiers. Autrement dit, si l'on peut établir que l'acheteur Canadien moyen de papier hygiénique est habitué à voir du papier hygiénique qui porte un motif graphique en relief d'un quadrillage en forme de diamant dont les cellules comprennent des motifs de fleurs, alors il serait raisonnable de conclure que le consommateur en question remarquerait les

différences entre les deux marques en cause dans la présente espèce et qu'il s'en servirait pour distinguer leurs sources. C'est pourquoi la Requérante a déposé en preuve l'état du registre et l'état du marché.

Je vais d'abord analyser la preuve qui porte sur l'état du registre. Cette preuve n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions sur l'état du marché et de telles conclusions ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre substantiel d'enregistrements ont été repérés. [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

La preuve de Mme Noonan concernant l'état du registre ne permet pas de tirer des conclusions pertinentes sur l'état du marché puisqu'elle a repéré seulement 4 enregistrements de quadrillages comprenant des motifs de fleurs dont deux sont la propriété de la Requérante et les deux autres celle de l'Opposante. Les autres enregistrements repérés ne comprennent pas de quadrillage comme élément graphique et ne ressemblent pas assez aux marques en cause pour être jugés pertinents.

Mme Noonan a fourni également des détails sur quelques demandes d'enregistrements qui sont en attente, mais il y a seulement une demande qui comprend la marque d'une tierce partie.

Mme Rizkalla-Kamel a mis en preuve l'existence sur le marché canadien des types suivants de papier hygiénique qui portent des thèmes graphiques en relief sous la forme d'un quadrillage avec ou sans pétales de fleurs (plus précisément dans des pharmacies, des épiceries et des détaillants à marge réduite) au mois d'avril 2006 :

1. Pièce « B » : papier hygiénique ROYALE de Irving Tissue Corporation, ayant comme thème graphique en relief un quadrillage comprenant des cellules arrondies qui se chevauchent et dans lesquelles il y a un cœur ou une fleur en relief
2. Pièce « D » : papier hygiénique COTTONELLE CASHMERE de Scott Paper Limited ayant comme thème graphique en relief un quadrillage comprenant des cellules lobées

qui se chevauchent avec des rangées alternantes où il y a la vue latérale d'une fleur qui évoque une rose et dont la tige a deux feuilles, thème reproduit ci-dessous :



3. Pièce « F » : papier hygiénique REXALL de Rexall Brand Corp. ayant comme thème graphique un quadrillage sans autre motif imprimé
4. Pièce « H »: papier hygiénique LIFE ayant le même motif en relief que la pièce « F »
5. Pièce« L »: papier hygiénique COMPLIMENTS ayant comme thème graphique en relief un quadrillage aux cellules en forme de diamant avec des rangées alternantes dont les cellules contiennent la vue latérale d'une fleur qui évoque une rose et dont la tige a deux feuilles
6. Pièce « N »: papier hygiénique PRESIDENT'S CHOICE ayant le même motif en relief que la pièce « L »
7. Pièce « P » : papier hygiénique sans marque ayant le même motif en relief que la pièce « L »
8. Pièce « R »: papier hygiénique TRULY ayant le même motif en relief que la pièce « L »
9. Pièce « T »: papier hygiénique TRULY ULTRA ayant comme thème graphique en relief la vue supérieure d'une fleur, sans aucun quadrillage
10. Pièce « V » : papier hygiénique MAJESTA de Irving Tissue Corporation ayant comme thème graphique en relief un quadrillage comprenant des cellules en forme de diamant avec des rangées alternantes dont les cellules comprennent la vue supérieure de cinq pétales
11. Pièce « X » : papier hygiénique FLUFFS de Dollarama ayant le même thème graphique que la pièce « L ».

Pour le lecteur qui n'est pas en mesure de voir les différents thèmes en relief, je mentionnerai qu'ils ne ressortent pas à l'évidence et qu'ils sont difficiles à distinguer parfois, au moins à mes yeux, selon que la lumière tombe sur les feuilles directement ou en arrière-plan. Il est regrettable que la majorité des thèmes graphiques en relief de tierces parties ne puissent être facilement reproduits sur papier pour la commodité du lecteur (la représentation du motif de la pièce « D » provient de l'enregistrement de la marque de commerce de la Requérante).

Pour résumer, nous avons des éléments de preuve sur le marché de ce qui semble être six sources différentes de papier hygiénique provenant de tierces parties [les pièces « L », « N », « P », « R », « V » et « X »] et qui portent des motifs en relief semblables à ceux dont il est question en l'espèce. Compte tenu de cette preuve, je suis convaincue que le consommateur canadien moyen de papier hygiénique doit être assez habitué à voir des thèmes graphiques en relief qui ressemblent à des quadrillages encadrant des motifs de fleurs.

Je souligne que rien n'indique que l'Opposante s'est opposée à l'utilisation des thèmes graphiques en relief susmentionnées appartenant à des tierces parties.

ii) avis en vertu du paragraphe 37(3)

À titre de circonstance pertinente additionnelle, l'Opposante a souligné que le registraire a donné un avis à l'Opposante à l'égard de la demande de la Requérante, en vertu du paragraphe 37(3) de la Loi. Cet article dispose : « Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée. »

J'estime que la délivrance de cet avis ne présente pas d'importance pour la présente procédure et ce pour deux motifs : 1) un tel avis est délivré au cours de la procédure d'examen où les éléments de preuve dont je suis saisie maintenant n'avaient pas été présentés au registraire; 2) le fardeau de preuve pendant la procédure d'examen est différent de celui de la procédure d'opposition. Voir,

de façon générale, *Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.), et *Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377 (C.O.M.C.).

conclusion

Après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve en ce qui concerne l'alinéa 12(1)d). Malgré la ressemblance entre les marques en cause, les éléments de preuve à l'égard de l'état du marché démontrent que les marques de cette catégorie sont assez répandues dans le secteur d'activité en cause, ce qui permet de conclure que les différences que les deux marques présentent sont suffisantes pour rendre la confusion peu probable. En particulier, étant donné que la marque de l'Opposante semble pouvoir coexister de façon paisible avec les thèmes graphiques en relief présentés dans les pièces « D », « L », « N », « P », « R » et « X » de l'affidavit de Rizkalla-Kamel qui ressemblent davantage au thème graphique de la marque de l'Opposante qu'au thème de la Marque de la Requérante, il ressort que la Marque de la Requérante devrait également pouvoir coexister de façon paisible avec ceux-ci.

Les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(3)

L'argumentation à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16 est en trois volets : l'emploi antérieur, la révélation antérieure et la demande antérieure. À l'audience, l'Opposante a indiqué qu'elle ne s'appuyait pas sur la révélation antérieure de sa marque. Aucune partie n'a fait mention du volet « demande antérieure », mais cela s'explique probablement par le fait qu'une telle demande n'a pu être trouvée. Il ne reste donc plus que le volet « emploi antérieur ».

Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial au regard de l'alinéa 16(3)a), l'Opposante doit établir l'emploi de sa marque avant le 18 décembre 2001 ainsi que le non-abandon de celle-ci en date du 21 janvier 2004.

L'agente de la Requérante a consacré beaucoup de temps pendant le contre-interrogatoire de M. Nickoloff à la question de savoir si le dessin de papier peint de l'Opposante est visible à l'achat du papier hygiénique en cause. L'affidavit de M. Nickoloff ne fournit aucun spécimen de l'extérieur de l'emballage dans lequel ce papier hygiénique est vendu. Toutefois, l'agente de la

Requérante a fourni un spécimen en ce sens pendant le contre-interrogatoire de M. Nickoloff (pièce « 4 »). De plus, à la suite d'un engagement pris, l'Opposante a fourni en preuve un spécimen de l'emballage de 36 rouleaux utilisé actuellement.

Je n'arrive pas à voir le thème graphique à travers l'emballage que l'Opposante utilise. J'ajouterai que, si l'on n'avait pas présenté pendant le contre-interrogatoire l'emballage qui m'a permis de constater personnellement que la marque de l'Opposante n'est pas visible à l'achat, j'aurais tiré probablement une conclusion négative fondée sur le refus de l'agent de l'Opposante de permettre à M. Nickoloff pendant le contre-interrogatoire d'aborder la question de savoir si la marque déposée de l'Opposante était visible à travers l'emballage (Questions 221 à 240).

L'incapacité de voir la marque de l'Opposante à travers son emballage soulève la question de savoir si l'Opposante a employé sa marque conformément à l'article 4 de la Loi avant le 18 décembre 2001 ou à tout autre moment. L'Opposante fait valoir que les exigences de l'article 4 peuvent être remplies dans certaines circonstances où la marque devient visible après l'achat ou au moment du transfert des marchandises. À cet égard, elle s'appuie en partie sur l'arrêt *BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.* (1989), 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, comme nous le verrons plus loin, l'affaire *BMB* se distingue de la présente espèce.

BMB était une affaire de radiation aux termes de l'article 57 dans laquelle il s'agissait de déterminer si la demanderesse avait employé sa marque en liaison avec des logiciels informatiques avant le premier emploi de la marque déposée en cause. La marque de la demanderesse n'avait jamais été apposée sur ses marchandises ni sur l'emballage des marchandises, mais elle avait été liée aux marchandises d'autres manières. Plus précisément, la marque apparaissait sur l'écran de l'ordinateur lors de l'utilisation du logiciel. La marque est devenue donc visible lorsque la demanderesse faisait une démonstration de son logiciel à des acheteurs potentiels. À l'achat du logiciel, la demanderesse devait charger le logiciel dans l'ordinateur de l'acheteur et ce dernier pouvait par conséquent voir la marque à l'écran lorsqu'il « rappelait » le logiciel.

La Cour a statué qu'il y avait eu emploi de la marque de la demanderesse en se fondant sur les faits susmentionnés, mais l'affaire *BMB* se distingue de la présente espèce parce que, dans le premier cas, la marque avait été portée à l'attention de l'acheteur tant avant qu'après la vente. En conséquence, *BMB* n'appuie pas la prétention de l'Opposante selon laquelle la visibilité d'une marque après l'achat (soit, à l'ouverture de l'emballage à la maison) satisfait à l'avis requis par le paragraphe 4(1). *BMB* se distingue également de la présente espèce parce que, dans le premier cas, la marque n'était pas apposée sur les marchandises; contrairement à la présente espèce, cette affaire relevait plutôt du troisième volet du paragraphe 4(1), à savoir que la marque était liée aux marchandises d'une manière autre qu'en étant apposée sur les marchandises mêmes ou sur les emballages de ces marchandises. Enfin, il y a lieu de souligner que la Cour, dans *BMB*, semble avoir estimé qu'il était nécessaire de tenir compte des réalités commerciales auxquelles était alors exposée l'industrie encore relativement récente de la vente de logiciels.

La Requérante fait valoir la décision *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.), à l'appui de sa position selon laquelle une marque doit être portée à l'attention des acheteurs au moment du transfert afin de satisfaire aux exigences de l'article 4. Elle attire notamment l'attention sur les propos du juge Stone à la page 151 de *Syntex* :

Une marque de commerce est censée avoir été employée si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est « apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ». **Ainsi la marque peut être portée à l'attention du cessionnaire d'une manière directe au moment du transfert, qui est le moment important.** [Non souligné dans l'original]

L'extrait susmentionné s'applique davantage à la présente espèce que l'affaire *BMB*. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) pour le motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial de démontrer l'emploi antérieur de sa marque dessin de papier peint conformément aux exigences de l'article 4 de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

Même s'il incombe à la Requérante de démontrer que sa Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles de l'Opposante partout au Canada [voir

Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], il incombe à l'Opposante de prouver les allégations de fait à l'appui du motif fondé sur le caractère non distinctif. Toutefois, pour s'acquitter de ce fardeau de preuve, l'Opposante n'a pas à démontrer que sa marque de commerce est bien connue au Canada ni qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 de la Loi [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 55 (C.F. 1^{re} inst.)] « Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. » [*Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 34]

J'estime que l'Opposante n'a pas à prouver l'emploi de sa marque conformément aux exigences de l'article 4 de la Loi afin que le motif fondé sur le caractère distinctif soit accueilli. Il semble juste d'admettre que la présence de la marque de l'Opposante sur ses marchandises aurait pu faire en sorte que cette marque acquière une notoriété au Canada, même si elle devient peut-être visible après l'achat, au moment où l'acheteur ouvre l'emballage.

En date du 22 mars 2004, plus de 6 560 000 paquets de 24 rouleaux du papier hygiénique à motif de papier peint de l'Opposante ont été vendus et cette vente a généré plus de 72 millions de dollars (paragraphe 8 de l'affidavit de Nickoloff). S'y ajoutait la publicité imprimée d'une valeur de plus de 320 000 \$; cependant, étant donné que c'est seulement une partie de la marque de l'Opposante qui figure sur l'annonce et que cette partie est partiellement couverte par le texte publicitaire et par la photographie de l'emballage, je me demande si cette publicité a fait en sorte que la marque a acquis une renommée. Quoiqu'il en soit, je conclus que la preuve présentée par M. Nickoloff au sujet de la vente du papier hygiénique portant la marque de l'Opposante est suffisante en soi pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial, vu le nombre élevé de rouleaux de papier hygiénique portant sa marque qui ont été achetés par des consommateurs canadiens à la date pertinente.

En ce qui concerne la preuve de la Requérente, je dois conclure qu'il n'y a aucune preuve à

l'égard de la date pertinente du 22 mars 2004. Aucun élément de preuve ne démontre que la Marque de la Requérante avait acquis une notoriété à cette date ni que l'emploi par des tierces parties de marques graphiques semblables en liaison avec du papier hygiénique était courant à cette date. Par conséquent, la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Comme je l'ai mentionné à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 12(1)d), les marques des parties se ressemblent et en l'absence de preuve pertinente à l'égard du marché (ce qui a fait jouer la question de la confusion en faveur de la Requérante quant au motif fondé sur l'alinéa 12(1)d)), la prépondérance des probabilités quant au motif fondé sur le caractère distinctif joue en faveur de l'Opposante. En d'autres termes, dans un milieu où seule l'Opposante appose en relief sur le papier hygiénique sa marque comportant un thème graphique d'un quadrillage encadrant des motifs de fleurs, la Marque de la Requérante n'est pas suffisamment différente de la marque de l'Opposante pour distinguer son papier hygiénique de celui de l'Opposante. À cet égard, je souligne que le consommateur à prendre en compte est celui qui a un souvenir imparfait de la marque de l'Opposante.

Pour les motifs qui précèdent, la Requérante ne m'a pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque était distinctive en date du 22 mars 2004. Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 3 NOVEMBRE 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer