

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION

de Governor and Company of Adventurers of England Trading Into Hudson's Bay, également connue sous la dénomination Compagnie de la Baie d'Hudson, à la demande numéro 817,047 qu'a produite Hallmark Cards, Incorporated en vue de l'enregistrement de la marque de commerce EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin, et qui est maintenant libellée au nom de William E. Coutts Company, Limited

Le 5 juillet 1996, Hallmark Cards, Incorporated a déposé une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin sur le fondement de l'emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec des cartes de vœux; du papier cadeau, à savoir du papier à plat et du papier en rouleau, des sacs-cadeaux, des boîtes-cadeaux; des cartes d'accompagnement (du cadeau), des accessoires d'emballage, à savoir des étiquettes, de la ficelle, des rubans et des choux décoratifs, des ensembles de papier cadeau et d'accessoires et de papiers minces décoratifs; des articles en papier et des messages personnels, à savoir du papier écriture et des enveloppes de fantaisie; des autocollants et des sceaux; ainsi que des calendriers, à savoir des calendriers muraux et des agendas. Par voie d'une cession datée du 5 février 1997, William E. Coutts Company, Limited (ci-après la requérante) est devenue propriétaire de la demande visant la marque EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin. La marque de commerce est montrée ci-dessous :

La demande a été publiée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* paru le 23 juillet 1997. L'opposante, Governor and Company of Adventurers of England Trading Into Hudson's Bay, également connue sous la dénomination Compagnie de la Baie d'Hudson, a déposé une déclaration d'opposition le 22 décembre 1997. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

Il y a trois motifs d'opposition. Le premier se fonde sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposante allègue que la marque de commerce EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin ne peut être enregistrée parce qu'elle crée de la confusion avec sept marques de commerce qu'elle a déposées, à savoir REAL EXPRESSION (n° 463,228); EXPRESSION (n° 377,408); EXPRESSION et dessin (n° 292,581); EXPRESSION FOR MEN (n° 447,923); EXPRESSION (n° 292,329); GARDEN EXPRESSIONS (n° 464,453); ainsi que GARDEN EXPRESSIONS et dessin (n° 469,328).

Le deuxième motif d'opposition repose sur l'article 16 de la Loi. L'opposante soutient que la requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement puisque la marque de commerce EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin crée de la confusion avec ses sept marques de commerce susmentionnées, lesquelles elle employait antérieurement au Canada en liaison avec l'exploitation de grands magasins de détail de même qu'avec les marchandises et les services à l'égard desquels elles ont été enregistrées.

Selon le troisième motif d'opposition, la marque de commerce **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les marchandises de la requérante des marchandises et des services de l'opposante.

L'opposante a présenté comme preuve l'affidavit de Randall Castel. La requérante a pour sa part produit en preuve les affidavits de Christopher R. Bee et de Kendra Preston-Brooks.

Chaque partie a déposé des observations écrites. Aucune d'elles n'a demandé la tenue d'une audience.

Tous les motifs d'opposition ont trait à la question de la confusion. Voici les dates importantes au regard de chaque motif : alinéa 12(1)*d* – la date de ma décision [voir la décision *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; alinéa 16(3)*a* – la date du dépôt de la demande; le caractère non distinctif – la date du dépôt de l'opposition [voir les décisions *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery*, [1976] 2 C.F. 3, à la page 7; (1975) 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.)].

Le critère applicable en matière de confusion touche à la première impression et au souvenir vague. Lorsqu'il applique ce critère énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Cette disposition prévoit expressément les

facteurs suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce ainsi que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. L'importance accordée à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances [voir les décisions *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*, 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.) et *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

Je me pencherai d'abord sur la vraisemblance d'une confusion entre la marque de la requérante et la marque déposée REAL EXPRESSION. J'ai choisi d'examiner cette marque de la requérante en premier lieu parce qu'il s'agit à mon sens de sa marque la plus pertinente. La marque REAL EXPRESSION est enregistrée en liaison avec des articles en papier, à savoir du papier d'emballage, du papier mousseline et des choux, ainsi que des rubans. Elle est donc la seule marque de l'opposante employée en liaison avec des marchandises qui chevauchent celles visées par la présente demande.

À mon avis, les marques EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin et REAL EXPRESSION possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent. Je ne puis accepter l'argument de la requérante voulant que le mot « expression » donne une description des marchandises en cause ou que le terme « REAL EXPRESSION » suggère l'idée des fonctions remplies par le papier d'emballage, le papier mousseline, les choux et les rubans [TRADUCTION] « en ce que le consommateur qui utilise les produits “exprimerait ainsi ses véritables

sentiments” à l’endroit du destinataire d’un cadeau emballé avec ces produits » [page 23 des observations écrites de la requérante].

Avant de me demander si la marque **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin a acquis un quelconque caractère distinctif, je dois signaler que l’auteur de l’affidavit déposé par la requérante, M. Bee, fait le plus souvent mention de la marque de commerce **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** plutôt que de la marque **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin. Les mots servant de marque et le dessin-marque ne sont pas une seule et même chose. C’est d’ailleurs ce que souligne la requérante dans ses observations écrites lorsqu’elle affirme que le dessin de la couronne figurant au centre de la marque **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin en constitue la partie essentielle. Je vais néanmoins continuer mon analyse en traitant les mentions faites par M. Bee de la marque **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** comme s’il s’agissait de mentions de la marque **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin, tout comme l’opposante semble l’avoir fait. Il importe toutefois de préciser que ma décision dans la présente instance serait demeurée la même si j’avais eu recours à une interprétation moins généreuse.

L’opposante allègue faire usage du terme **REAL EXPRESSION** au Canada depuis au moins janvier 1995. M. Castel a fourni les chiffres d’affaires suivants en ce qui concerne les produits **REAL EXPRESSION** de l’opposante : 1996 – 169 418 \$; 1997 – 219 983 \$.

La requérante fait valoir qu’elle a commencé à employer la marque **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin en liaison avec certaines des marchandises visées par la demande

depuis le dépôt de celle-ci. En particulier, la requérante mentionne des chiffres d'affaires de 250 161,14 \$ et de 247 129,69 \$ pour la vente de papier cadeau en 1998 et 1999 respectivement, ainsi que de 689 703,30 \$ pour la vente de cartes de vœux de mai 1999 à août 1999 [paragraphe 41 et 42 de l'affidavit Bee]. Cependant, l'examen des pièces « W » et « X » jointes à cet affidavit (il s'agit de brochures sur les ventes et d'un sac-cadeau) permet de constater qu'il y est fait mention de Hallmark Cards, Inc., mais non de la requérante. M. Bee explique cela en partie par le fait que Hallmark Cards, Incorporated (qu'il appelle Hallmark U.S.A.) est propriétaire des marques de commerce dans les pays autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Au Canada, les marques sont la propriété de la requérante, William E. Coutts Company, Limited, filiale en propriété exclusive de Hallmark U.S.A. [TRADUCTION] « Hallmark U.S.A. exerce le contrôle sur les marques de commerce à l'aide des ententes qu'elle a conclues avec les diverses filiales en propriété exclusive. En pratique, le contrôle est exercé au moyen de communications régulières destinées à tous les échelons de la structure de l'entreprise et de visites périodiques faites aux responsables du siège de la société à Kansas City (Missouri) ou par ces derniers. L'approbation des stratégies et des plans de commercialisation est habituellement obtenue de cette façon. » [Paragraphe 16 de l'affidavit Bee.]

Ni ce qui précède ni le manuel intitulé « Corporate Brand Identity Standards » mentionné au paragraphe 27 de l'affidavit de M. Bee ne permet de conclure que Hallmark Cards, Inc. est autorisée à employer les marques de commerce de la requérante au Canada ou que cette dernière, aux termes d'une licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises. Par conséquent, l'usage, par Hallmark Cards, Inc., de l'une ou

l'autre des marques de commerce de la requérante, y compris la marque EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin, ne peut bénéficier à la requérante suivant l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Même si M. Bee a montré que d'autres marques appartenant à la requérante ont été annoncées, la preuve ne permet nullement d'établir la promotion de la marque visée par la demande. Cette situation tranche avec la preuve relative à l'annonce de la marque de commerce REAL EXPRESSION qui est exposée au paragraphe 6 de l'affidavit Castel.

L'examen de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées joue donc en faveur de l'opposante, tout comme l'examen de la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue.

La marque EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin ressemble quelque peu au terme REAL EXPRESSION dans la présentation, le son et les idées qu'elle suggère. Cette ressemblance tient uniquement au fait que le mot EXPRESSION est employé dans les deux marques. Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] 3 C.F. 534; (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), à la page 263, « [m]ême s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public. » Il convient de signaler que le terme EXPRESSIONS est le plus important et qu'il constitue selon moi la caractéristique dominante du dessin-marque visé par la demande.

Les termes **EXPRESSIONS FROM HALLMARK** et dessin, d'une part, et **REAL EXPRESSION**, de l'autre, sont tous deux associés au papier d'emballage, aux choux et aux rubans. La requérante fabrique et vend des cartes de vœux, du papier cadeau, des pièces de collection, des calendriers et des produits connexes par l'intermédiaire de boutiques de cartes de vœux, de grands magasins, de magasins d'alimentation et de pharmacies. L'opposante exploite des grands magasins dans lesquels elle vend une gamme étendue de produits. Certains des produits de papier et de papier cadeau offerts dans les magasins de l'opposante portent des marques de commerce fournies par les fournisseurs (dont un est la requérante), mais bon nombre de ces produits portent plutôt la marque de distributeur **REAL EXPRESSION** de l'opposante. De toute évidence, il existe un important chevauchement tant en ce qui concerne le genre de marchandises des parties que leurs voies commerciales respectives. De plus, comme il est signalé aux pages 29 et 30 des observations écrites de l'opposante, les marchandises en cause ne sont pas particulièrement dispendieuses. Il est donc possible que les consommateurs ne se prêtent pas toujours à un examen approfondi lorsqu'ils achètent ce genre d'articles.

Une des circonstances de l'espèce invoquée par la requérante touche à la réputation liée à ses deux marques de commerce, soit le dessin montrant une couronne et la marque **HALLMARK**, lesquelles ont toutes deux été incorporées à la marque visée par la demande. À mon sens, le fait d'accorder un grand poids à cette circonstance soulève deux difficultés. Tout d'abord, compte tenu des raisons exposées plus haut, la réputation associée à ces deux marques peut en grande partie bénéficier à Hallmark Cards, Inc. plutôt qu'à la requérante. En second lieu, la

principale caractéristique de la marque visée par la demande est le mot **EXPRESSIONS** et non le dessin de la couronne ou le terme **HALLMARK**.

Une autre circonstance de l'espèce à prendre en compte est l'état du registre des marques de commerce. La preuve à cet égard n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des inférences relatives au marché. [Voir les décisions *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.).] Il convient en outre de mentionner l'arrêt *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), car il permet d'affirmer que les inférences touchant l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve sur l'état du registre que si un nombre élevé d'enregistrements sont repérés.

M^{me} Preston-Brooks a découvert dans le registre canadien des marques de commerce 30 marques de commerce renfermant le terme **EXPRESSIONS** comme élément des marchandises et (ou) des services qu'elle a considérés pertinents. Elle a examiné chacune des marchandises associées aux sept marques de l'opposante tandis que je me pencherai uniquement sur les marques liées à des marchandises analogues à celles de la requérante. En conséquence, ma liste de marques pertinentes ne se compose que des huit marques suivantes :

- 1) 'TUDES EXPRESSIONS TO FIT YOUR MOODS et dessin; 2) DESIGN EXPRESSIONS;
- 3) DOMTAR EXPRESSIONS et dessin; 4) GALLERY EXPRESSIONS; 5) GIFT EXPRESSIONS;
- 6) HALLMARK BUSINESS EXPRESSIONS; 7) MULTIPLE EXPRESSIONS; 8) TODAYS EXPRESSIONS.

Les principales caractéristiques de la première marque sont le terme 'TUDES et le dessin. De plus, il est précisé que cette marque fait l'objet

d'une demande en instance fondée sur l'emploi projeté. La quatrième marque, qui porte sur des albums de photographies, des feuilles de recharge, des registres, des agendas, des blocs-notes et des relieurs à feuilles mobiles, fait également l'objet d'une mention voulant qu'elle soit visée par une demande en instance fondée sur l'emploi projeté. La cinquième marque intéresse uniquement des services, non des marchandises, et aucun certificat d'enregistrement n'avait été délivré lorsque M^{me} Preston-Brooks a effectué ses recherches. De même, aucun certificat d'enregistrement n'avait été délivré relativement à la sixième marque, propriété de la requérante, au moment des recherches de M^{me} Preston-Brooks. Il s'agit toutefois de la seule des huit marques susmentionnées à l'égard de laquelle des éléments ont été présentés en vue d'établir son emploi. La septième marque vise seulement des services, non des marchandises.

Dans l'ensemble, j'estime que le genre et le nombre de marques trouvées lors des recherches dans le registre des marques de commerce ne peuvent suffire à m'autoriser à tirer des conclusions tant soit peu convaincantes sur l'état du marché aux dates importantes de la présente instance.

Il faut en outre prendre en considération une autre circonstance de l'espèce, soit l'absence de preuve quant à la confusion. M. Bee affirme qu'aucun cas de confusion n'a été porté à son attention depuis le début des ventes de marchandises portant la marque de commerce EXPRESSIONS FROM HALLMARK. Cependant, la période de coexistence paraît avoir été relativement courte et, comme le fait remarquer l'opposante dans ses observations écrites,

l'auteur de l'affidavit ne précise pas si, dans le cours normal des activités de l'entreprise, les cas concrets de confusion lui seraient effectivement signalés.

La dernière circonstance à examiner en l'espèce est la revendication de l'opposante au titre d'une famille de marques de commerce EXPRESSION. Ces arguments n'ont pas influé sur ma décision pour deux raisons. En premier lieu, certains éléments de preuve établissent que l'opposante n'est pas la seule partie à avoir adopté ou employé des marques de commerce renfermant le terme EXPRESSION. En second lieu, les marchandises associées aux autres marques de cette famille qui sont alléguées par l'opposante sont fort différentes de celles en cause dans la présente affaire.

La loi impose à la requérante l'obligation de prouver l'absence de risque raisonnable de confusion entre les marques en litige. Cela signifie que, dans les cas où une conclusion définie ne peut être tirée, il faut statuer contre le requérant [voir la décision *John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293]. J'estime en l'espèce que la requérante ne s'est pas acquittée de cette obligation. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai principalement tenu compte du chevauchement qui existe quant au genre de marchandises et aux voies commerciales des parties, de la ressemblance entre les marques ainsi que des éléments de preuve selon lesquels l'emploi de la marque de la requérante pourrait bénéficier à une entreprise autre que la requérante.

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16, il faut d'abord se demander si l'opposante a rempli son obligation de prouver qu'elle a fait usage de sa marque au Canada

avant le 5 juillet 1996 et qu'elle n'avait pas renoncé à sa marque au 23 juillet 1997. Même si je suis convaincue que l'opposante a établi la non-renonciation de sa marque REAL EXPRESSION en date du 23 juillet 1997, je ne suis pas certaine qu'elle a prouvé l'emploi de cette marque avant le 5 juillet 1996. Certes, M. Castel a déclaré que la marque est employée depuis au moins janvier 1995, mais aucune preuve documentaire ni aucun chiffre d'affaires n'ont été fournis quant à l'usage de la marque antérieurement à la date exacte du 5 juillet 1996. Je ne suis donc pas disposée à conclure en faveur de l'opposante pour ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16.

Pour des raisons analogues à celles exposées dans le cadre de mon analyse du motif touchant l'enregistrabilité, je suis d'avis que le motif d'opposition lié au caractère distinctif est bien fondé. Pour que ce motif d'opposition soit admis, l'opposante doit seulement montrer qu'en date du 22 décembre 1997, sa marque était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la marque visée par la demande [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Après avoir examiné l'ensemble des facteurs énumérés au paragraphe 6(5), je conclus que la requérante n'a pas satisfait à son obligation d'établir qu'il n'existait pas de risque raisonnable de confusion entre la marque EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin et la marque REAL EXPRESSION en date du 22 décembre 1997. Il est signalé que la requérante n'avait apparemment pas commencé à employer ou à promouvoir sa marque de commerce EXPRESSIONS FROM HALLMARK et dessin en date du 22 décembre 1997.

Comme le registraire des marques de commerce m'a délégué ses pouvoirs et fonctions conformément au paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 25 JUIN 2003.

**Jill W. Bradbury
Agente d'audience**