

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Gemme Canadienne P.A. Incorporated
à la demande d'enregistrement n° 1106597
de la marque de commerce MAPLE LEAF DIAMONDS
produite par 844903 Ontario Limited, exerçant son activité
sous la dénomination de Corona Jewellery Company**

Le 15 juin 2001, 844903 Ontario Limited, exerçant son activité sous la dénomination de Corona Jewellery Company, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce MAPLE LEAF DIAMONDS, fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises

diamants; bijoux en diamant;
matériau imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches;
articles en papier et articles de bureau, nommément instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, papier à écrire et enveloppes;
fournitures commerciales, nommément cartes d'affaires, papier avec en-tête de lettres, buvards, papier pour notes de service, papier à notes et factures;
matériau d'emballage comme des boîtes et des manchons protecteurs pour le transport et l'entreposage de diamants, manipulation des diamants et fourniture de visualisation de diamants, nommément loupes et pincettes,

services

vente en gros de diamants à des bijoutiers, des concepteurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des orfèvres et à d'autres points de vente au détail; vente de bijoux au détail;
commercialisation de diamants pour des tiers au moyen d'annonces-magazines, de vidéos promotionnels, de brochures, d'envois postaux, de cartes et de liste de prix;
taille de diamants;
promotion de taille de diamants.

La Section de l'examen du Bureau des marques de commerce a formulé des objections à la demande au motif que i) la requérante était tenue de se désister du droit à l'usage exclusif du mot DIAMONDS en dehors de la marque de commerce globale, au moins en liaison avec les marchandises et les services reliés aux diamants, et que ii) la marque créait de la confusion avec trois marques de commerce déposées, notamment le dessin-marque portant l'enregistrement n° 356503, représenté ci-dessous, que je désignerai pour simplifier les renvois sous les mots Dessin

DIAMANT ET FEUILLE



D'ÉRABLE :

marchandises : perles et bijoux

services : création et fabrication de bijoux sur mesure

En réponse à la Section de l'examen, la requérante a produit une demande révisée où elle se désiste de l'usage exclusif du mot DIAMONDS et a fait valoir ce qui suit à l'encontre de la seconde objection de l'examinateur (voir au dossier la lettre datée du 19 septembre 2002) :

[TRADUCTION] L'examinateur est prié de reconsidérer et de retirer son objection fondée sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. Chacune des trois marques de commerce déposées antérieurement mentionnées par l'examinateur comporte la représentation d'un diamant et la représentation de tout ou partie d'une feuille d'érable. Si la coexistence de ces trois marques au registre est autorisée, c'est que la portée de la protection qui est conférée à chacune doit être très étroite. Par conséquent, quand on considère les marques dans leur ensemble, il n'y aurait pas de risque de confusion entre la marque visée par la demande et l'une ou l'autre des marques de commerce déposées antérieurement. Nous prions donc l'examinateur de retirer son objection fondée sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'examineur a accepté les observations de la requérante et la demande d'enregistrement visée a été annoncée en vue de la procédure d'opposition au *Journal des marques de commerce* du 11 décembre 2002. L'opposante, Gemme Canadienne P.A. Incorporated, a produit une déclaration d'opposition le 11 août 2003, dont le registraire a fait parvenir une copie à la requérante le 14 octobre 2003, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante a répondu par la production et la signification d'une contre-déclaration, dans laquelle elle nie globalement les allégations de l'opposante.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

La déclaration d'opposition peut se résumer comme suit :

L'opposante fait valoir qu'elle est la propriétaire de la marque Dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE, enregistrée sous le n° 356503, mentionnée précédemment, et la propriétaire de la même marque, enregistrée aux États-Unis (enregistrement n° 2528767) le 15 janvier 2002, visant les marchandises « bijoux ».

Selon le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, il est allégué qu'à toutes les dates pertinentes la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'utiliser la marque MAPLE LEAF DIAMONDS faisant l'objet de la demande. À cet égard, la marque faisant l'objet de la demande « est l'expression verbale de la marque de commerce déposée de l'opposante » et l'opposante jouit « d'un emploi large et de longue date » de son dessin-marque au Canada.

Comme deuxième d'opposition, fondé sur l'alinéa 16(3)*a*) de la *Loi*, il est allégué que la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque MAPLE LEAF DIAMONDS faisant l'objet de la demande du fait qu'à toutes les dates pertinentes elle créait de la confusion avec la marque Dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE de l'opposante, qui a des antécédents « d'un emploi de longue date et large » en liaison avec les perles et la joaillerie.

Comme troisième d'opposition, fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi*, il est allégué que la marque MAPLE LEAF DIAMONDS faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de l'opposante Dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE mentionné précédemment.

Le quatrième motif d'opposition, reproduit intégralement ci-dessous, fait valoir que la marque faisant l'objet de la demande ne distingue pas les marchandises de la requérante :

[TRADUCTION] L'opposante appuie en outre son opposition sur les motifs prévus à l'alinéa 38(2)d), soit que la marque de commerce **MAPLE LEAF DIAMONDS**, visée par la demande n° 1,106,597, ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante qui sont associées à la marque de commerce de l'opposante, comme l'expose et le revendique l'enregistrement n° LMC356,503. La marque de commerce contestée n'est rien d'autre que l'expression verbale de la marque de commerce déposée de l'opposante et, par conséquent, compte tenu de la haute réputation qu'ont acquise les marques de commerce de l'opposante, la marque de commerce projetée par la requérante ne peut pas distinguer et ne distingue pas les marchandises de la requérante de celles qui sont associées à la marque de commerce de l'opposante.

LA PREUVE

À titre de preuve, l'opposante a produit l'affidavit de Pierre Akkelian, président de la société opposante. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de John Minister, président de la société requérante, et de Petra J. McDonald, recherchiste en marques de commerce. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Le témoignage de M. Akkelian peut se résumer comme suit. La société opposante est une entreprise familiale constituée sous forme de société par actions en 1973. M. Akkelian est l'un des cofondateurs de l'entreprise. L'opposante exploite un magasin de détail à Montréal et au cours des 30 dernières années est devenue l'un des chefs de file des importateurs de perles et des sociétés de bijouterie perle. La société opposante compte actuellement trois divisions, soit la fabrication, l'importation et le gros/détail. Un grand nombre des articles de bijouterie vendus par l'opposante sont des créations originales réalisées avec des perles d'importation. Le dessin-marque de l'opposante est affiché sur toutes les pages de son site Web, sur des cartes professionnelles, sur des

en-tête de lettres, sur des factures et sur du matériel publicitaire ainsi que sur des stands dans les salons professionnels : voir les pièces A et C à F jointes à l'affidavit de M. Akkelian.

Le paragraphe 17 de l'affidavit de M. Akkelian est intégralement reproduit ci-dessous :

[TRADUCTION] Ma société emploie son dessin-marque DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE dans son activité commerciale courante depuis 1989. Le dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE est devenu inexorablement lié à Gemme Canadienne P.A. Incorporated. La présence du dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE sur des articles de bijouterie, du matériel commercial promotionnel ou dans tout autre emploi relié au métier de la bijouterie est un synonyme des normes élevées de qualité et de création que nos clients directs, nos clients grossistes et nos fournisseurs ont l'habitude d'attendre de Gemme Canadienne P.A. Incorporated.

Je note toutefois que dans la plupart des exemples précédemment donnés de l'emploi du dessin-marque de l'opposante, la marque est accompagnée de l'expression « Canadian Gem » ou « Gemme Canadienne » et parfois des deux. Cependant, la marque de l'opposante figure seule lorsqu'elle est gravée sur des articles individuels de joaillerie : voir la pièce G.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Le témoignage de M. Minister peut se résumer comme suit. La société requérante a commencé à employer la marque MAPLE LEAF DIAMONDS faisant l'objet de la demande en décembre 2003. Environ un an plus tard, la requérante vendait en gros des articles de bijouterie à plus de 300 bijouteries à travers le Canada, y compris au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Les diamants des bijoux vendus sous la marque MAPLE LEAF DIAMONDS sont extraits dans les Territoires du Nord-Ouest de la première mine de diamants du Canada. Chaque diamant porte i) une marque au laser (« Dessin FEUILLE D'ÉRABLE », qui fait l'objet d'une

demande d'enregistrement distincte, sous le n° 1195871, produite par la requérante) représentée ci-dessous,



et ii) un numéro de traçage qui permet de relier le diamant à la mine d'origine, ainsi que d'autres signes indiquant l'origine canadienne.

Tout article de bijouterie vendu par la requérante sous la marque MAPLE LEAF DIAMONDS est accompagné d'un certificat d'origine (une carte plastifiée) portant un numéro de traçage et qui présente bien en vue la marque MAPLE LEAF DIAMONDS. La marque faisant l'objet de la demande figure également (parfois accompagnée du dessin FEUILLE D'ÉRABLE) sur des brochures de publicité, des factures, des annonces dans les revues professionnelles distribuées aux bijoutiers détaillants et dans les salons de bijouterie au Canada, sur des affichettes de comptoir, sur des affiches, des banderoles et des circulaires.

M. Minister note que la pièce E de l'affidavit de M. Akkelian présente un stand de présentation de l'opposante adjacent à un stand de présentation de la requérante dans un salon de bijouterie tenu du 10 au 12 août 2003. La marque Dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE de l'opposante, accompagnée des mots CANADIAN GEM, est affichée bien en vue sur le stand de l'opposante. La stand de la requérante affiche bien en vue le nom commercial de la requérante, CORONA. Il semble que les stands présentent les marchandises des parties à peu près de la même manière que le ferait un bijoutier détaillant pour ses marchandises. M. Minister note que les parties participent pratiquement aux mêmes salons de bijouterie, sinon à tous, et font de la publicité dans

les mêmes revues. La requérante ne vend pas seulement des bijoux sous sa marque MAPLE LEAF DIAMONDS; elle vend aussi des diamants à des bijoutiers, des concepteurs de bijouterie, des fabricants de bijoux et des orfèvres. Depuis juin 2001, la requérante a distribué au Canada des milliers de certificats d'authenticité du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec les diamants vendus par l'opposante. Les certificats attestent l'authenticité des diamants qui sont extraits des mines, taillés et polis dans les Territoires du Nord-Ouest. Le certificat affiche bien en vue l'image d'une feuille d'érable : voir la pièce H de l'affidavit de M. Minister. M. Minister témoigne également qu'au cours des quinze ans qui ont précédé la date de son affidavit (le 23 décembre 2004), il a vu les marques représentées ci-dessous employées sur le marché de la bijouterie canadienne :



marque du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

marque du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

marque de Brian Cahill & Associates Ltd.

marque de BHP Billiton Diamonds

Enfin, M. Minister atteste que l'opposante est connue sur le marché comme commerçant de perles plutôt que de diamants ou de bijoux de diamants. L'affirmation de M. Minister s'appuie sur la pièce I à son affidavit, soit un extrait du *Canadian Jeweller 2004 Jewellery World Expo Show Guide*, qui décrit la requérante comme un commerçant traitant dans les bijoux de diamant et les diamants alors que l'opposante est décrite comme une spécialiste et importatrice de perles faisant le commerce des perles et de la bijouterie perle.

L'affidavit de M^{me} McDonald vise à produire en preuve les conclusions de ses recherches



informatisées dans le Registre des marques de commerce. La première recherche concerne les marques de commerce comportant [TRADUCTION] « une représentation d'une feuille d'érable avec un dessin schématique d'une

pierre précieuse ou d'un diamant ». Quatre marques ont été trouvées, notamment la marque Dessin DIAMANT ET FEUILLE D'ÉRABLE de l'opposante. Dans son affidavit, M. Minister atteste qu'il connaît bien les trois autres marques, dont deux appartiennent au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (représentée plus haut) et une (radiée) appartient à Tordiam Inc.

La deuxième recherche concerne les marques actives qui [TRADUCTION] « comportent le dessin d'une "feuille d'érable" et comportent la "bijouterie" dans l'état déclaratif des marchandises et/ou services ». Quatre-vingt-quatre marques ont été repérées, notamment deux marques qui sont familières à M. Minister, soit les marques appartenant à Brian Cahill & Associates Ltd. et à BHP Billiton Diamonds, mentionnées précédemment.

La troisième recherche porte sur les marques qui comportent une [TRADUCTION] « "feuille d'érable" dans la marque de commerce et comportent la "bijouterie" dans l'état déclaratif des marchandises et/ou services ». Vingt-quatre marques ont été trouvées, dont certaines reprennent celles de la deuxième recherche.

Les marques repérées dans la première recherche, semble-t-il, sont principalement employées en liaison avec la bijouterie alors que les marques repérées dans les autres recherches visent nombre de marchandises et de services, et occasionnellement la bijouterie.

LA PRINCIPALE QUESTION SOULEVÉE

La principale question que soulève la présente procédure est de savoir si la marque MAPLE LEAF DIAMONDS faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec l'enregistrement du dessin-marque de l'opposante sous le n° 356503. Les dates pertinentes pour apprécier la question de la confusion sont les suivantes : i) la date de ma décision à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité; ii) la date de l'opposition (le 24 octobre 2003) à l'égard du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif; et iii) la date de production de la demande à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement : pour une recension de la jurisprudence relative aux dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir la décision *American Association of Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités/Canadian Association of Retired Persons* (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1^{re} inst.). Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la date pertinente pour l'appréciation de la question de la confusion n'a pas un caractère déterminant.

La fardeau de persuasion repose sur la requérante, qui doit établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, entre la marque faisant l'objet de la demande et la marque de l'opposante. L'existence de ce fardeau de preuve requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive à l'issue de la présentation de l'ensemble de la preuve, la question doit être tranchée contre la requérante : voir la décision *John Labatt Limitée c. Les compagnies Molson Limitée* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.). Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans l'appréciation de la confusion entre deux marques, les facteurs à prendre en considération sont exposés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues

connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids à accorder à chacun dépend des circonstances de l'espèce : voir la décision *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.).

LES FACTEURS DU PARAGRAPHE 6(5)

Le dessin-marque de l'opposante possède peu de caractère distinctif inhérent du fait que le dessin du diamant qui est une composante de la marque suggère les marchandises et services de la requérante, soit la bijouterie et les pierres précieuses ou semi-précieuses. L'autre dessin qui est une composante de la marque, soit l'image de la feuille d'érable, symbolise le Canada et, comme on peut le déduire de la preuve produite par M^{me} McDonald, est une caractéristique passablement répandue des marques de commerce sur la marché canadien. Par conséquent, la marque de l'opposante est une marque relativement faible. La marque verbale MAPLE LEAF DIAMONDS faisant l'objet de la demande est aussi une marque faible parce qu'elle évoque les marchandises et les services de la requérante, soit les diamants et la bijouterie de source canadienne. Il est difficile d'arriver à une conclusion décisive au sujet de la mesure dans laquelle le dessin-marque de l'opposante est devenu connu au Canada. À cet égard, l'opposante n'a fourni aucune donnée quantitative concernant l'ampleur de ses ventes. Toutefois, selon une interprétation raisonnable des éléments de preuve et en l'absence d'un contre-interrogatoire de M. Akkelian, je suis disposé à conclure que la marque de l'opposante avait acquis une réputation importante au Canada à toutes les dates pertinentes. La

preuve de la requérante est également déficiente en renseignements de nature quantitative au sujet de l'ampleur de ses ventes. Toutefois, selon une interprétation raisonnable des éléments de preuve et en l'absence d'un contre-interrogatoire de M. Minister, je suis disposé à déduire que la marque qui fait l'objet de la demande avait acquis une réputation importante au Canada en décembre 2004, soit un an après le début de l'emploi de la marque. La durée pendant laquelle les marques visées ont été en usage joue en faveur de l'opposante, car sa marque avait été en usage depuis avril 1989. Cependant, comme l'ampleur de l'emploi de la marque de l'opposante n'a pas été établie par des éléments de preuve et qu'aucune déduction n'a été faite au sujet du caractère distinctif acquis par la marque avant la date pertinente la plus reculée, la durée pendant laquelle les marques visées ont été en usage n'est pas un facteur discriminant.

Les marchandises, les services et la nature des commerces se chevauchent considérablement, mais ils sont également distincts. Les deux parties fabriquent leur propre bijoux et la preuve établit que les marchandises de l'opposante comprennent parfois à la fois des perles et des diamants. Néanmoins, il me semble que chaque partie occupe un créneau spécialisé dans le commerce de la bijouterie, celui de la requérante étant les diamants canadiens et celui de l'opposante, les perles d'importation.

L'opposante n'est aucunement tenue d'établir la confusion pour que je conclue au risque de confusion. Cependant, dans certains cas, l'absence de confusion en dépit du chevauchement des marchandises, des services ou des circuits commerciaux peut inciter à conclure de manière négative sur la force de l'argumentation de l'opposante : voir les décisions *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.), et *Mercedes-Benz A.G. c.*

Autostock Inc. (auparavant Groupe T.C.G. (Québec) Inc.), 69 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.). En

l'espèce, il n'y a pas eu de cas de véritable confusion malgré un chevauchement des marchandises,

[TRADUCTION] Compte tenu de la nature du commerce de la bijouterie, le consommateur est très sélectif lorsqu'il achète des articles de bijouterie. Tout type de bijou, qu'il s'agisse d'une bague à diamant, d'un collier de perles, de boucles d'oreille, d'un bracelet ou d'une broche, que l'article soit cher ou relativement peu cher, ne s'achète pas à la légère. Le consommateur final réfléchit et évalue longuement l'achat, souvent accompagné d'un partenaire qui le conseille (le conjoint, un ami ou un parent) avant d'acheter tout type de bijou. Par conséquent, en raison de la nature exceptionnelle de la bijouterie, les bijouteries et les consommateurs finals sont très réfléchis dans leur processus de décision. Le consommateur ne confondra pas la marque de commerce de la requérante et la marque de l'opposante. En outre, comme chaque diamant vendu par la requérante en liaison avec cette marque de commerce comporte aussi une marque au laser géométrique distinctive et un numéro de traçage attestant la mine d'origine canadienne et comme chaque diamant est accompagné d'un certificat d'origine individuel portant le numéro de traçage unique attribué à ce diamant (voir les paragraphes 9 et 10 de la pièce A de l'affidavit Minister), il n'y a pas de risque de confusion avec les marques de l'opposante.

des services et des circuits commerciaux des parties et malgré l'emploi simultané des marques. La requérante en offre un explication convaincante aux pages 8 et 9 de son plaidoyer écrit :

À l'audience, l'avocat de la requérante a fait valoir qu'un autre facteur était en jeu, de la manière suivante. L'opposante emploie son dessin-marque presque toujours avec l'expression « Gemme canadienne ». Le métier de la bijouterie et le consommateur moyen d'articles de bijouterie peuvent donc avoir été habitués à « interpréter » le dessin-marque de l'opposante par « Gemme canadienne » plutôt que par « diamant et feuille d'érable », le dessin de la feuille d'érable étant l'image du Canada. En outre, l'interprétation du dessin au trait comme celui d'une « pierre précieuse » est aussi valide que celui d'un « diamant ». Le cas échéant, la ressemblance entre le dessin-marque de la requérante et la marque faisant l'objet de la demande (selon la caractérisation

prévue à l'alinéa 6(5)e)) est considérablement atténuée, ce qui diminue le risque de confusion. À mon avis, cette argumentation de la requérante est justifiée.

S'agissant de l'alinéa 6(5)e) de la *Loi*, je conclus que les effets visuels d'ensemble des marques visées sont carrément différents. En effet, la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement est une marque verbale alors que la marque de l'opposante est un dessin-marque. La marque de l'opposante ne comporte aucune composante verbale et la marque de la requérante, aucune composante figurative. Par conséquent, elles ne se ressemblent pas visuellement. Les idées que suggèrent les marques visées sont similaires dans la mesure où les consommateurs seraient invités à croire que les articles de bijouterie des parties proviennent du Canada. Enfin, il y a un risque de chevauchement dans les aspects sonores des marques visées du fait que la prononciation de la marque de l'opposante pourrait être « forme d'un diamant incorporant une feuille d'érable ». Toutefois, comme l'a soutenu la requérante, il est également très vraisemblable que la prononciation de la marque de l'opposante soit « Gemme canadienne ».

Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que i) les marques des parties sont faibles de manière inhérente et que de petites différences suffisent pour distinguer des marques faibles (voir la décision *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), ii) les impacts visuels des marques visées sont carrément différents, iii) les parties occupent des créneaux spécialisés au sein de la même branche, soit le commerce de la bijouterie, et que iv) les consommateurs sont généralement attentifs et réfléchis en matière d'achats de bijouterie, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et a établi, par

prépondérance de la preuve, qu'aux dates pertinentes les marques visées ne créaient pas de confusion entre elles.

DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, l'opposition est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 3 JANVIER 2007.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce