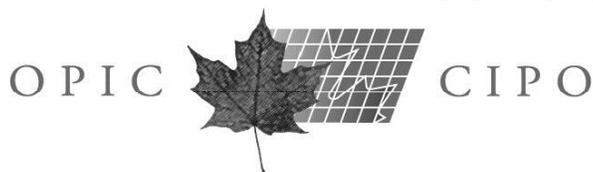


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2010 COMC 207
Date de la décision : 2010-11-30

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Quo Vadis International Ltée à
l'encontre de la demande d'enregistrement
n° 1202961 pour la marque de commerce AT-
A-GLANCE EXECUTIVE au nom de
MeadWestvaco Corporation**

[1] Le 8 janvier 2004, MeadWestvaco Corporation (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce AT-A-GLANCE EXECUTIVE (la Marque) en se fondant sur l'emploi projeté au Canada de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes : « agendas et agendas de planification datés et non datés à usage professionnel ».

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 octobre 2006.

[3] Le 19 mars 2007, Quo Vadis International Ltée (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a soutenu que la demande ne satisfaisait pas aux exigences des alinéas 16(3)a) et 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce EXÉCUTIF et EXECUTIVE que l'Opposante employait au Canada depuis au moins 1984 en liaison avec des agendas personnels papier. L'Opposante a également invoqué dans sa déclaration d'opposition différents motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)a) et sur l'article 30 de la Loi. Cependant, elle a retiré de son propre chef tous ces derniers motifs d'opposition dans son plaidoyer écrit.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit la déclaration solennelle que son directeur général, Christian Froc, a signée le 20 février 2008. Pour sa part, au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Robert J. Hodan, président et directeur général de Hilroy, a MeadWestvaco Company, LP (Hilroy), filiale en propriété exclusive de la Requérante, lequel affidavit a été signé le 29 septembre 2008.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais aucune d'elles n'a demandé la tenue d'une audience.

Le fardeau de preuve

[7] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux dispositions de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) (*Dion Neckwear*)].

Le résumé de la preuve des parties

La preuve de l'Opposante – la déclaration solennelle de M. Froc

[8] Monsieur Froc déclare que l'Opposante est titulaire des droits au Canada sur les marques de commerce EXECUTIVE et EXÉCUTIF (les marques EXECUTIVE), qui sont associées aux agendas au Canada et dans plusieurs autres pays [paragraphe 4 et 5 de la déclaration de M. Froc]. Il soutient que l'Opposante emploie les marques EXECUTIVE de différentes façons, notamment sur les pages couvertures des agendas, sur les pages titres de l'intérieur des agendas

et dans les carnets d'adresses intégrés dans ceux-ci, ainsi que dans ses catalogues de produits [paragraphe 6 de la déclaration de M. Froc].

[9] Monsieur Froc indique que les agendas commercialisés et mis en vente sous les marques EXECUTIVE au Canada sont, depuis leur lancement, fabriqués sous le contrôle de l'Opposante, qui s'occupe également de leur promotion et de leur distribution [paragraphe 7 de la déclaration de M. Froc]. Il mentionne aussi que ces agendas ont été vendus sur une base continue au Canada depuis au moins 1984 [paragraphe 8 de sa déclaration].

[10] Monsieur Froc fournit comme pièce CF-1 des exemples des pages couvertures des agendas, des pages titres de l'intérieur de ceux-ci et des carnets d'adresses qui y sont intégrés ainsi que des catalogues de produits de l'Opposante qui, selon lui, représentent la façon dont les marques EXECUTIVE sont employées depuis leur lancement sur le marché canadien [paragraphe 9 de la déclaration de M. Froc].

[11] Monsieur Froc affirme également que les méthodes précises employées au Canada pour la promotion des agendas arborant les marques EXECUTIVE comprennent les brochures et catalogues promotionnels ainsi que les annonces à la radio et sur l'Internet [paragraphe 10 de sa déclaration]; M. Froc joint comme pièces CF-2 à CF-7 des exemples de documents promotionnels utilisés au Canada en liaison avec les marques EXECUTIVE au cours des années 2000 à 2008. Ces documents comprennent les catalogues de produits de l'Opposante pour ces mêmes années, des feuillets publicitaires de Lyreco, que M. Froc décrit comme un grand distributeur de meubles de bureau, pour les années 2005 et 2006 ainsi que des feuillets publicitaires du détaillant Buro Plus pour les années 2005 à 2007. Cependant, M. Froc n'a pas fourni de renseignements sur la publicité à la radio ou sur les dépenses de publicité associées aux marques EXECUTIVE.

[12] Monsieur Froc termine sa déclaration en précisant que, au cours de la période allant de 2000 à 2007, l'Opposante a vendu 79 908 unités en liaison avec les marques EXECUTIVE et que son chiffre d'affaires connexe pour cette même période a atteint 690 864,50 \$ [paragraphe 12 et 13].

La preuve de la Requérante – l’affidavit de M. Hodan

[13] Monsieur Hodan résume d’abord l’histoire de la Requérante en expliquant que l’entreprise a été fondée en 1888 et que son siège social se trouve à Richmond, en Virginie. Il précise que la Requérante est un chef de file mondial dans différents secteurs, notamment les solutions d’emballage, les produits de consommation et de bureau et les produits chimiques spécialisés, et qu’elle poursuit des activités aux quatre coins du globe. Monsieur Hodan déclare à cet égard que la Requérante possède plusieurs [TRADUCTION] « marques de consommation très reconnues, y compris MEAD, AT-A-GLANCE, DAY RUNNER, CAMBRIDGE, COLUMBIAN, HILROY et FIVE STAR » [paragraphe 4 à 6 de l’affidavit de M. Hodan].

[14] Monsieur Hodan ajoute que la Requérante distribue ses différents produits de gestion du temps AT-A-GLANCE au Canada par l’entremise de Hilroy, à laquelle elle a accordé une licence l’autorisant à employer les marques de commerce AT-A-GLANCE dont il est fait mention aux paragraphes 9 et 12 de l’affidavit de M. Hodan. Conformément à l’accord de licence qu’elle a conclu avec Hilroy, la Requérante contrôle la nature et la qualité des produits de gestion du temps AT-A-GLANCE mentionnés aux paragraphes 9 et 12 de l’affidavit de M. Hodan [paragraphe 7 et 8 de l’affidavit de M. Hodan].

[15] Plus précisément, M. Hodan explique que les prédécesseurs en titre de la Requérante ont utilisé la marque de commerce AT-A-GLANCE depuis au moins janvier 1934. La marque de commerce AT-A-GLANCE est enregistrée sous le numéro UCA05965 pour être employée en liaison avec, notamment, des [TRADUCTION] « agendas; calendriers; planificateurs, notamment des planificateurs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels; carnets d’adresses et de numéros de téléphone et livres d’inscription ». Monsieur Hodan joint comme pièce A une sortie imprimée des renseignements relatifs à l’enregistrement de la marque AT-A-GLANCE qu’il a obtenue du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et qui montre qu’il y a eu plusieurs changements dans la propriété de l’enregistrement en question avant que cet enregistrement soit transféré à la Requérante le 17 juillet 2006 [paragraphe 9 et 10 de l’affidavit de M. Hodan].

[16] Monsieur Hodan ajoute qu'en plus de la marque de commerce AT-A-GLANCE susmentionnée, la Requérante possède une famille de marques de commerce AT-A-GLANCE à l'égard de marchandises connexes, la partie dominante de chacune de ces marques étant l'élément « AT-A-GLANCE ». Ces marques comprennent AT-A-GLANCE & Dessin (LMC490934 – la marque serait employée depuis le 19 février 1998); MONTH-AT-A-GLANCE (LMC568780 – la marque serait employée depuis 1974); YEAR-AT-A-GLANCE (LMC568782 – la marque serait employée depuis avril 1989); DAY-AT-A-GLANCE (LMC568784 – la marque serait employée depuis 1974) et WEEK-AT-A-GLANCE (LMC568756 – la marque serait employée depuis 1974), de même que la Marque qui fait l'objet de la présente demande (appelées ensemble les marques AT-A-GLANCE). Monsieur Hodan joint comme pièces B1 à B6 des sorties imprimées des renseignements relatifs aux enregistrements en question qu'il a obtenues du site Web de l'OPIC. Les marchandises dont il est fait mention dans lesdits enregistrements et dans la présente demande sont appelées ensemble les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE [paragraphe 12 de l'affidavit de M. Hodan].

[17] Monsieur Hodan explique ensuite ce qu'il entend par les mots « *use* » (emploi), « *branding* » (valorisation), « *advertising* » (publicité) et « *promotion* » (promotion) à l'égard d'une marque de commerce, notamment en ce qui concerne l'une ou l'autre des marques AT-A-GLANCE [paragraphe 13 à 15 de son affidavit].

[18] Monsieur Hodan affirme que la Requérante (par l'entremise de Hilroy) ou ses prédécesseurs en titre ont distribué et vendu au Canada les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE arborant les marques AT-A-GLANCE depuis les dates revendiquées dans les enregistrements susmentionnés. En ce qui concerne la Marque, M. Hodan précise que la Requérante a commencé à l'employer depuis août 2004 [paragraphe 16 de son affidavit].

[19] Monsieur Hodan fournit ensuite les chiffres de vente annuels approximatifs en ce qui concerne les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE de la Requérante au Canada en liaison avec chacune des marques AT-A-GLANCE au cours de la période de quatre ans allant de 2004 à 2007, lesquels chiffres de vente ont dépassé 12,3 millions de dollars. Monsieur Hodan

explique qu'en raison des changements apportés au système lors de l'achat des marques AT-A-GLANCE par Mead Corporation (et maintenant la Requérente), la Requérente n'a pas de données précises à l'égard de la gamme de produits AT-A-GLANCE ni de données ventilées selon les gammes de produits avant 2004. Monsieur Hodan affirme que, d'après les renseignements les plus précis qu'il possède, les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE ont été vendus en liaison avec les marques AT-A-GLANCE au Canada depuis janvier 1934 et continuent à être vendus à ce jour [paragraphe 17 à 23 de l'affidavit de M. Hodan].

[20] En ce qui a trait aux produits de gestion du temps que la Requérente a vendus au Canada de 2004 à 2007 en liaison avec la Marque, M. Hodan affirme que ces ventes ont dépassé un million de dollars.

[21] Au soutien de ses déclarations relatives à l'emploi des marques AT-A-GLANCE, M. Hodan joint comme pièces C-1 à C-5 des photographies d'un échantillonnage de produits de gestion du temps arborant chacune des marques AT-A-GLANCE au cours des années 2008 et 2009. Monsieur Hodan ajoute que ces documents montrent la façon dont les marques AT-A-GLANCE ont été employées en liaison avec les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE et avec leur emballage depuis le lancement respectif de ceux-ci sur le marché canadien.

[22] Monsieur Hodan déclare que Hilroy distribue les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE en liaison avec les marques AT-A-GLANCE à des détaillants canadiens comme Bureau en Gros, Wal-Mart, Zellers, London Drugs et Office Depot ainsi qu'à des clients commerciaux canadiens comme Basics, CIS, Grand & Toy, Lyreco et Corporate Express [paragraphe 25 de l'affidavit de M. Hodan].

[23] Monsieur Hodan joint comme pièce D des copies des pages couvertures des différents catalogues de produits AT-A-GLANCE arborant la marque de commerce AT-A-GLANCE & Dessin qui est visée par l'enregistrement n° LMC490934 pour les années 1999 à 2002, 2004 à 2007 et 2009 et, comme pièce E, une copie de la page 61 du catalogue de produits de 2009 dans lequel figure le bloc-calendrier de bureau quotidien AT-A-GLANCE EXECUTIVE. Monsieur Hodan affirme que les dépenses de publicité que Hilroy a engagées pour la production

de ces catalogues de 2004 à 2007 ont atteint une somme d'environ 200 000 \$, soit un montant d'environ 50 000 \$ par année (paragraphe 26 à 28 de son affidavit).

[24] Monsieur Hodan termine son affidavit en affirmant qu'en 1984, la date à laquelle l'Opposante a commencé à employer ses marques EXECUTIVE au Canada, le consommateur typique savait probablement que la Requérante et les prédécesseurs en titre de celle-ci avaient fabriqué et vendu différents produits de gestion du temps AT-A-GLANCE en liaison avec les marques AT-A-GLANCE et que, le 8 janvier 2004, la date de production de la demande, le consommateur typique en question aurait sans doute présumé que les produits de gestion du temps vendus en liaison avec la Marque constituaient une autre gamme de produits de la famille de marques de commerce AT-A-GLANCE de la Requérante (paragraphe 29 et 30 de l'affidavit de M. Hodan). Je ne suis pas disposée à accorder d'importance à ces deux déclarations de M. Hodan, qui constituent une preuve d'opinion inadmissible.

L'analyse des autres motifs d'opposition

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

[25] L'Opposante a soutenu que la Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, suivant les dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, étant donné que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques EXECUTIVE que l'Opposante employait au Canada depuis au moins 1984 en liaison avec des agendas personnels papier.

[26] La partie opposante réussit à se décharger du fardeau de preuve lié au motif prévu à l'alinéa 16(3)a) lorsqu'elle établit qu'à la date de production de la demande de la Requérante, sa marque de commerce avait été précédemment employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de celle-ci [paragraphe 16(5) de la Loi]. Après avoir lu la déclaration solennelle de M. Froc, je suis d'avis que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau.

[27] La Requérante doit donc établir selon la prépondérance des probabilités qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

[28] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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 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.

[29] Au moment d'appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce et e) 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; il faut examiner tous les facteurs pertinents, mais le même poids ne sera pas nécessairement attribué à chacun d'eux [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

- a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[30] L'Opposante soutient que les marques EXECUTIVE possèdent un caractère distinctif inhérent moyen, tandis que celui que la Marque possède est nettement inférieur, eu égard à la connotation très suggestive de l'élément « AT-A-GLANCE » dans le contexte des marchandises de la Requérante, lequel donne à penser que la personne qui utilise tous les jours les

marchandises sera en mesure de trouver les renseignements contenus dans son planificateur d'un simple coup d'oeil.

[31] L'Opposante ajoute que le caractère distinctif des marques EXECUTIVE a été rehaussé en raison de l'emploi de celles-ci en liaison avec les agendas depuis bien avant la date de production de la présente demande par la Requérente.

[32] Pour sa part, la Requérente fait valoir que le mot « EXECUTIVE » [et l'équivalent français « EXÉCUTIF »] décrit en soi un article qui est conçu pour une personne exerçant des fonctions d'administration ou de surveillance, qui est utilisé par cette personne ou qui lui convient. En conséquence, la Requérente soutient que les marques EXECUTIVE de l'Opposante ne sont pas foncièrement distinctives, eu égard à leur connotation descriptive.

[33] La Requérente ajoute que l'élément « AT-A-GLANCE » constitue l'élément dominant de la Marque et qu'elle l'a utilisé abondamment. Plus précisément, elle fait valoir qu'il appert de l'affidavit de M. Hodan que la Requérente et ses prédécesseurs en titre possèdent et emploient la marque de commerce AT-A-GLANCE au Canada depuis plus de 75 ans en liaison avec des agendas, calendriers, planificateurs et autres articles similaires ainsi que les autres marques de commerce AT-A-GLANCE suivantes dont la partie dominante comporte l'élément « AT-A-GLANCE » : MONTH-AT-A-GLANCE, depuis 1974; DAY-AT-A-GLANCE, depuis 1974; WEEK-AT-A-GLANCE, depuis 1974; AT-A-GLANCE & DESSIN, depuis février 1988; YEAR-AT-A-GLANCE, depuis avril 1989; de même que la Marque visée par la demande, depuis août 2004. En conséquence, la Requérente affirme que ses Marques AT-A-GLANCE ont acquis un caractère distinctif inhérent en raison de leur emploi prolongé et continu au Canada.

[34] L'existence d'une famille de marques de commerce est l'une des circonstances de l'espèce pouvant avoir une influence sur l'analyse menée au titre du paragraphe 6(5) de la Loi. Cependant, elle n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de l'analyse du motif prévu à l'alinéa 6(5)a). Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce sous examen et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues doivent être évalués à la date pertinente en

fonction des marques elles-mêmes et des marchandises ou services connexes. Je reviendrai sur la question de l'existence d'une famille de marques de commerce AT-A-GLANCE plus loin dans mon analyse des autres circonstances de l'espèce.

[35] Le caractère distinctif inhérent des marques des parties est plutôt faible. Comme la Requérante l'a fait valoir, le mot « EXECUTIVE » utilisé dans le contexte des marchandises des parties a une connotation descriptive, parce qu'il renvoie à un article qui est conçu pour une personne exerçant des fonctions d'administration ou de surveillance, qui est employé par cette personne ou qui lui convient. Comme l'a souligné l'Opposante, l'expression « AT-A-GLANCE » donne à penser à la personne utilisant tous les jours les marchandises de la Requérante qu'elle sera en mesure de trouver, facilement et rapidement, les renseignements contenus dans son agenda ou agenda de planification à usage professionnel, ce qui est attendu de ces marchandises ou qui en constitue l'objet essentiel. En conséquence, aucune des deux marques ne peut être considérée comme une marque intrinsèquement forte. Bien au contraire, j'estime que les deux marques sont des marques intrinsèquement faibles.

[36] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'usage. La présente demande a été produite sur la base de l'emploi projeté de la Marque. Même si M. Hodan déclare dans son affidavit que la Requérante emploie la Marque au Canada depuis août 2004 et que les ventes d'articles en liaison avec la Marque ont dépassé un million de dollars pour la période allant de 2004 à 2007, ces ventes sont postérieures à la date pertinente, soit le 8 janvier 2004. En conséquence, la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue ne peut être prise en compte dans l'évaluation du présent motif d'opposition.

[37] En revanche, même si la preuve présentée par M. Froc au sujet de l'emploi des marques EXECUTIVE n'établit pas l'emploi continu des marques EXECUTIVE au Canada en liaison avec des agendas depuis la date de premier emploi revendiquée par l'Opposante, les chiffres de vente fournis pour les années 2000 à 2007, soit un montant total de 690 864,50 \$, ainsi que les déclarations et les pièces susmentionnées, appuient l'allégation de l'Opposante selon laquelle ses marques EXECUTIVE sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des agendas.

[38] Bien que cet emploi ait pour effet d'accroître le caractère distinctif des marques EXECUTIVE, j'estime que celles-ci demeurent néanmoins relativement faibles, eu égard à leur connotation descriptive.

b) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[39] La demande de la Requérante est fondée sur l'emploi projeté de la Marque, tandis que la preuve de l'Opposante établit l'emploi des marques EXECUTIVE depuis au moins l'année 2000.

c) Le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

[40] La demande de la Requérante couvre les « agendas et agendas de planification datés et non datés à usage professionnel », tandis que les marques EXECUTIVE de l'Opposante sont employées en liaison avec des agendas. Les marchandises des parties sont, soit identiques, soit très similaires.

[41] D'après la preuve que j'ai résumée plus haut, il semblerait que les parties se font concurrence pour obtenir les mêmes clients commerciaux (en ce qui concerne Lyreco) ou, à tout le moins, qu'il pourrait y avoir chevauchement de leurs voies de commercialisation (en ce qui concerne les détaillants similaires).

e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[42] Tel qu'il est mentionné plus haut, le mot « EXECUTIVE » utilisé dans le contexte des marchandises des parties a une connotation descriptive, parce qu'il évoque un objet qui est conçu pour une personne exerçant des fonctions d'administration ou de surveillance, qui est utilisé par cette personne ou qui lui convient, tandis que l'expression « AT-A-GLANCE » donne à penser à la personne utilisant tous les jours les marchandises de la Requérante qu'elle pourra trouver facilement et rapidement les renseignements contenus dans son agenda ou agenda de planification à usage professionnel, ce qui est attendu de ce type de marchandises ou qui en constitue l'objet principal.

[43] Bien que la Marque renferme la totalité de la marque de commerce EXECUTIVE de l'Opposante, le préfixe « AT-A-GLANCE » la différencie jusqu'à un certain point de celles-ci dans la présentation ou le son et dans les idées que chacune d'elles suggère.

Autres circonstances de l'espèce – la famille de marques de commerce
AT-A-GLANCE

[44] Tel qu'il est mentionné plus haut, la Requérante fait valoir que ses Marques AT-A-GLANCE ont un caractère distinctif prononcé. Elle soutient que le fait qu'elle possède cette famille de marques constitue un facteur important qui contribue à distinguer sa Marque d'avec les marques EXECUTIVE de l'Opposante.

[45] En ce qui a trait d'abord au fait que la Requérante est propriétaire des enregistrements relatifs à ses différentes Marques AT-A-GLANCE, il est bien reconnu en droit que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à la marque visée par l'enregistrement initial [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Menagers Coronet Inc.*, 4 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.); *Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc.*, 32 C.P.R. (3d) 533 (C.O.M.C.)].

[46] En deuxième lieu, l'existence d'une famille de marques ne saurait être présumée dans des procédures d'opposition. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit prouver qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce faisant partie de la famille alléguée (l'enregistrement ou la demande n'établissant pas l'emploi de la marque) [*Techniquip Ltd. c. Canadian Olympic Assn* (1998), 145 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.), conf. dans 250 N.R. 302 (C.A.F.); *Now Communications Inc. c. CHUM Ltd* (2003), 32 C.P.R. (4th) 168 (C.O.M.C.)].

[47] Cela dit, je conviens avec la Requérante qu'elle a établi l'existence de sa famille de marques AT-A-GLANCE.

[48] Bien que M. Hodan n'ait pas présenté une preuve exhaustive établissant l'emploi des marques AT-A-GLANCE depuis les toutes premières dates d'emploi revendiquées dans chacun des enregistrements de la Requérante décrits plus haut, il a fourni des photographies d'un échantillonnage des produits de gestion du temps arborant chacune des marques dont se compose la famille de marques AT-A-GLANCE pour les années 2008 et 2009, lesquelles photographies montrent selon lui la façon dont les marques en question ont été employées en liaison avec les produits de gestion du temps AT-A-GLANCE et leur emballage depuis le lancement respectif de ceux-ci sur le marché canadien. Il a également fourni des copies des pages couvertures des différents catalogues de produits AT-A-GLANCE arborant la marque AT-A-GLANCE & Dessin pour les années 1999 à 2002, 2004 à 2007 et 2009.

[49] Il est vrai que les chiffres de vente fournis pour chacune des marques AT-A-GLANCE concernent les années 2004 à 2007 seulement et sont donc postérieurs à la date pertinente, mais M. Hodan a donné une explication satisfaisante de la raison pour laquelle la Requérante ne possède pas de données propres à la gamme de produits AT-A-GLANCE ni de données ventilées en fonction des gammes de produits pour la période antérieure à 2004. Je ne vois aucune raison de ne pas accorder d'importance au témoignage sous serment de M. Hodan, qui n'a pas été contesté.

La conclusion au sujet de la probabilité de confusion

[50] Comme je l'ai mentionné plus haut, le test en matière de confusion consiste à savoir si une personne ayant un souvenir imparfait des marques EXECUTIVE de l'Opposante pourrait conclure, en voyant la Marque de la Requérante, que les sources des marchandises de l'Opposante et de la Requérante sont les mêmes ou sont liées entre elles.

[51] Après avoir examiné avec soin l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante a réussi à prouver, comme elle devait le faire, qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques EXECUTIVE de l'Opposante à la date de production de la demande. Ma conclusion est fondée sur la protection restreinte accordée aux marques faibles, les différences entre les marques des parties ainsi que

l'existence de la famille de marques AT-A-GLANCE de la Requérante, lesquels facteurs font pencher la balance en faveur de celle-ci.

[52] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[53] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises que l'Opposante vend en liaison avec ses marques EXECUTIVE, ni n'est adaptée à les distinguer ainsi.

[54] La partie opposante s'acquitte de son fardeau concernant le caractère distinctif lorsqu'elle établit qu'à la date de production de l'opposition (en l'occurrence, le 19 mars 2007), sa marque de commerce était devenue connue dans une certaine mesure, au moins pour annuler 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 (C.F. 1^{re} inst.)]. L'Opposante s'est acquittée de ce fardeau.

[55] Cependant, comme je l'ai souligné plus haut, il appert de la preuve de la Requérante que celle-ci a employé sa Marque sur une assez grande échelle depuis août 2004, puisque les chiffres de vente dépassent un million de dollars pour la période allant de 2004 à 2007. L'absence de confusion entre les marques malgré leur coexistence au Canada et le chevauchement de leurs voies de distribution pendant plus de quatre ans constitue une autre circonstance à prendre en compte à la date pertinente plus récente du 19 mars 2007. La Cour a indiqué ce qui suit dans *Dion Neckwear*, précité :

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

la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion (voir l'arrêt *Pink Panther*, précité, par. 10, au par. 36, et les jugements *Multiplacant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.*, (1964), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F. 1^{re} inst.), *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd., c. Big Blue Jeans Ltd.*, (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.), *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée*, 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.).

[56] Qui plus est, l'affidavit de M. Hodan permet d'établir que la famille de marques AT-A-GLANCE a été abondamment employée au cours des années 2004 à 2007, le chiffre d'affaires connexe pour cette période dépassant 12,3 millions de dollars.

[57] Compte tenu de ce qui précède et des commentaires que j'ai formulés plus haut au sujet du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi, je suis d'avis que la Requérante s'est également acquittée de son fardeau en ce qui a trait à ce motif. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[58] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.