



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

Référence : 2014 COMC 93
Date de la décision : 2014-04-30
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Brasstech, Inc. à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1,441,083 pour la marque de commerce
GINGER'S au nom d'Elte Carpets
Limited**

[1] Ginger's International Bath Centre Ltd. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GINGER'S (la Marque) le 10 juin 2009, fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins février 1997, en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

[TRADUCTION]

Articles de salle de bain, appareils sanitaires et accessoires, notamment baignoires, lavabos, toilettes, bidets, barres à serviettes, ensembles de robinets, miroirs, serviettes en tissu, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à papier, sèche-mains, bouteilles décoratives, savon pour le corps, contenants en verre et tapis de baignoire.

Services :

[TRADUCTION]

Services de réparation de meubles et d'appareils.

[2] À la suite d'une fusion qui a eu lieu subséquemment, la demande d'enregistrement de la Marque est aujourd'hui la propriété d'Elte Carpets Limited (la Requérante).

[3] Brasstech, Inc. (l'Opposante) est la propriétaire de la marque de commerce GINGER, qu'elle prétend avoir utilisée au Canada par elle-même et/ou par l'entremise d'un prédécesseur, en liaison avec des [TRADUCTION] « dispositifs d'éclairage de salle de bain, nommément appliques; accessoires de salle de bain, nommément, barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, tablettes, distributeur de papier hygiénique, et produits de plomberie, nommément, robinets, ensemble de robinets de lavabo, ensemble de robinets de baignoire, pommes de douche, jets de douche, jets de massage et valves de douche », depuis avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[4] L'Opposante s'est opposée à la demande d'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*i*), 16(1)*a*) et 2 de la Loi.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jonathan F. Wood, souscrit le 24 octobre 2011 (l'affidavit de M. Wood) et l'affidavit de Theodore Sorokopas, souscrit le 24 octobre 2011 (l'affidavit de M. Sorokopas). L'Opposante a subséquemment obtenu l'autorisation de produire l'affidavit de Michael Bull, souscrit le 23 novembre 2012 (l'affidavit de M. Bull) comme preuve supplémentaire. M. Wood et M. Bull ont tous deux été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits. Les transcriptions et réponses aux engagements font partie du dossier.

[6] La Requérante n'a produit aucune preuve.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont assisté à une audience.

Fardeau de preuve

[8] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir

John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

Question préliminaire

[9] Lors de l'audience, l'Opposante a retiré le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi. Compte tenu de cela, seuls les motifs fondés sur les articles 30*b*), 16(1)*a*) et 2 restent à trancher. J'examinerai tour à tour chacun de ces motifs d'opposition.

Non-conformité – Article 30*b*)

[10] L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée, nommément février 1997. L'article 30*b*) de la Loi exige qu'il y ait emploi continu de la marque de commerce faisant l'objet de la demande dans la pratique normale du commerce à partir de la date revendiquée jusqu'à la date de production de la demande [*Benson & Hedges (Canada) Ltd c. Labatt Brewing Co* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst.), p. 262].

[11] Le fardeau initial qui incombe à une opposante est léger en ce qui concerne la question de non-conformité à l'article 30*b*) de la Loi, car les faits concernant le premier emploi d'une requérante sont particulièrement connus d'une requérante [*Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89].

[12] En l'espèce, l'Opposante a produit l'affidavit de M. Sorokopas à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). M. Sorokopas est un détective privé [voir para 1].

[13] En un mot, l'affidavit de M. Sorokopas fournit des détails concernant des visites qu'il a faites le 29 septembre 2011 dans les boutiques « Elte » et « Ginger's Bath & Boutique » (Ginger's), toutes deux situées à Toronto en Ontario. Elte est située à la même adresse qui a été fournie pour la Requérante dans la demande d'enregistrement de la Marque [voir para 3]. Elte vend des meubles, des antiquités, des luminaires, des appareils d'éclairages, des tapis et de la moquette [voir para 4]. Ginger's est située à une autre adresse, mais est également la propriété de la Requérante [voir para 5 et 16]. Le but de la visite de M. Sorokopas était de toute évidence

d'obtenir des renseignements concernant l'emploi de la Marque par la Requérante ou son défaut d'emploi.

[14] D'entrée de jeu, j'aimerais faire remarquer que je reconnais que la preuve de M. Sorokopas est clairement postérieure à la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de l'Opposante et qu'une partie de sa preuve comporte également sans doute du oui-dire. Cela étant dit, je suis également consciente du fait qu'il est difficile pour un tiers d'établir le non-emploi de la marque d'une autre partie, à une date donnée, surtout lorsqu'il faut remonter plusieurs années en arrière. C'est précisément pour cette raison que le fardeau de preuve dans ce genre de cas est plus léger. Je suis par conséquent prête à prendre la preuve de M. Sorokopas en considération. Une approche semblable de ce genre de preuve a été adoptée par la Commission par le passé [voir *Seven-Up Canada Co c. Caribbean Ice Cream Company Ltd*, 2007 CanLII 80903 (COMC)]. J'ajouterais que la Requérante a eu l'occasion de contester la preuve de M. Sorokopas par l'entremise d'un contre-interrogatoire ou de la réfuter en produisant sa propre preuve, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, la Requérante n'a présenté aucune observation de fond en ce qui concerne la preuve de M. Sorokopas dans son plaidoyer écrit ou lors de l'audience.

[15] Au cours de sa visite d'Elte, M. Sorokopas a parlé avec un associé aux ventes et obtenu une copie du catalogue commun d'Elte et de Ginger's [voir para 5 et 7 et pièce A]. Le catalogue affiche clairement la Marque et présente de nombreux produits, y compris plusieurs des produits visés par la demande d'enregistrement de la Marque. À noter que la Marque n'est visible sur aucune des marchandises qui sont dans le catalogue.

[16] Au cours de sa visite de Ginger's, M. Sorokopas a également observé la signalisation à l'extérieur de la boutique qui affichait la Marque et a remarqué qu'une grande partie de la boutique semblait consacrée aux produits de salle de bain. Jointes en pièces B et C de l'affidavit de M. Sorokopas se trouvent des photographies de la signalisation à l'extérieur de la boutique et de l'intérieur de la boutique.

[17] Au paragraphe 14 de son affidavit, M. Sorokopas indique qu'au cours de sa visite de Ginger's, il a parcouru toute la boutique et pris des notes sur différents articles présentés. En particulier, il a observé quelles marques de commerce étaient affichées sur les différents produits présentés dans la boutique. Quoique la boutique avait en stock plusieurs des marchandises visées

par la demande d'enregistrement de la Marque, M. Sorokopas a déterminé que la Marque n'était visible que sur deux collections de serviettes de bain, d'essuie-main et de débarbouilloirs vendues en magasin [voir para 15]. Jointes en pièce D de l'affidavit de M. Sorokopas se trouvent des photographies d'un des débarbouilloirs, y compris la vignette et l'étiquette arborant la Marque.

[18] M. Sorokopas a acheté le débarbouilloir présenté en pièce D et joint une copie de la facture de vente correspondante à son affidavit en pièce E. La Marque figure dans le coin supérieur gauche de la facture, au-dessus de l'adresse de la Requérante. Jointe en pièce F de l'affidavit de M. Sorokopas se trouve une photographie du sac de caisse qui lui a été donné avec son achat. La Marque figure bien en vue sur le sac de caisse [voir para 15].

[19] Au cours de sa visite, M. Sorokopas a également appris d'un associé aux ventes que Ginger's a un service des pièces exploité sous le nom de « Ginger's Appliances Service ». De plus, il a appris d'un associé aux ventes que Ginger's ne vend pas de meubles et qu'Elte fournit un service de réparation pour les meubles vendus par Elte et pour l'équipement vendu par Ginger's [voir para 8].

[20] La preuve de l'Opposante suggère que, outre les [TRADUCTION] « serviettes en tissu », la Marque n'était pas employée en liaison avec les marchandises, *per se*. Plutôt, il semble qu'elle ait été employée en liaison avec des services de détail en liaison avec la vente du genre de marchandises visées par la demande d'enregistrement. De plus, la preuve de l'Opposante suggère que bien que la Marque puisse être employée avec une entreprise de service de pièces en liaison avec les appareils électroménagers qui sont vendus par la Requérante, elle ne semble pas être employée en liaison avec les [TRADUCTION] « services de réparation de meubles et d'appareils », *per se*, revendiqués dans la demande d'enregistrement. Quoique les services de réparation offerts par la Requérante puissent être considérés comme des [TRADUCTION] « services de réparation de meubles et d'appareils », ils semblent être offerts par la boutique Elte plutôt que par la boutique Ginger's et qu'il n'y a pas de preuve qui me permettrait de conclure qu'ils sont annoncés ou rendus en liaison avec la Marque dans la boutique Elte.

[21] À mon avis, bien que la preuve de l'Opposante n'établisse pas de manière définitive le défaut d'emploi de la Marque, elle jette un doute sur le fait que la Marque ait été employée ou non depuis la date de premier emploi revendiquée, ou qu'elle ait été employée du tout, en liaison

avec quoi que ce soit d'autre que des [TRADUCTION] « serviettes en tissu ». J'estime donc que la preuve est suffisante pour établir que l'Opposante s'est acquittée de son léger fardeau de preuve initial à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) en liaison avec toutes les marchandises visées par la demande d'enregistrement, à l'exception des [TRADUCTION] « serviettes en tissu » et en liaison avec tous les services visés par la demande d'enregistrement.

[22] Puisque l'Opposante s'est acquittée du léger fardeau de preuve initial qui lui incombait, il revient donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle s'est conformée aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi. Puisque la Requérante n'a produit aucune preuve qui permettrait d'établir de manière positive sa date de premier emploi revendiquée, je dois donc conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[23] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est accueilli en liaison avec toutes les marchandises à l'exception des [TRADUCTION] « serviettes en tissu » et est accueilli en liaison avec des tous les services.

Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(1)*a*)

[24] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce GINGER de l'Opposante, laquelle a déjà été [TRADUCTION] « abondamment et continuellement utilisée et annoncée au Canada par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre ».

[25] Quoique l'Opposante n'ait pas précisé les marchandises en liaison avec lesquelles elle aurait employé précédemment sa marque de commerce en vertu de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*), elle les a précisés ailleurs dans sa déclaration d'opposition comme étant des [TRADUCTION] « dispositifs d'éclairage de salle de bain, nommément appliques; accessoires de salle de bain, nommément, barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, tablettes, distributeur de papier hygiénique, et produits de plomberie, nommément, robinets, ensemble de robinets de lavabo, ensemble de robinets de baignoire, pommes de douche, jets de douche, jets de massage et valves de douche ».

[26] Règle générale, la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est la date de premier emploi revendiquée [article 16(1)]. Toutefois, lorsqu'au titre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30b), une opposante a contesté avec succès la date de premier emploi revendiquée par une requérante, la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1) devient la date à laquelle la requérante a produit sa demande [voir *American Cyanamid Co c. Record Chemical Co Inc* (1972), 6 CPR (2d) 278 (COMC); *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]. Par conséquent, la date pertinente pour examiner la probabilité de confusion à l'égard des [TRADUCTION] « serviettes en tissu » est le 28 février 1997 (la date de premier emploi revendiquée dans la demande), alors que la date pertinente à l'égard des autres marchandises et services est le 10 juin 2009 (la date de production de la demande).

[27] Avant d'examiner s'il y a ou non probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, il est nécessaire de déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce était déjà employée avant les dates pertinentes susmentionnées et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la Marque, nommément le 9 février 2011 [article 16(5)]. Les affidavits de MM. Wood et Bull et les transcriptions des contre-interrogatoires fournissent des renseignements concernant l'Opposante et son emploi de sa marque de commerce au Canada. Je résumerai ci-dessous les renseignements les plus pertinents de ces affidavits.

L'affidavit de M. Wood

[28] À la date à laquelle il a souscrit son affidavit, M. Wood était vice-président des ventes et de la commercialisation de l'Opposante, et ce, depuis 2003 [voir para 1]. Aux paragraphes 6 à 8, M. Wood fournit des renseignements concernant l'historique de la marque de commerce GINGER. Elle a d'abord été employée comme marque de commerce et dénomination sociale par une équipe père-fils en 1983 [voir para 6]. Cette entreprise a, subséquemment, été acquise par une corporation du nom de Masco Corporation en 2000, qui a ensuite fusionné avec l'Opposante en 2004. L'Opposante a continué de vendre des luminaires de salle de bain, des accessoires de salle de bain, des robinets et des pommes de douche sous la marque GINGER depuis la fusion [voir para 7 et 8].

[29] Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Wood déclare que l'Opposante emploie la marque de commerce GINGER au Canada et aux États-Unis en liaison avec les marchandises :

[TRADUCTION] « dispositifs d'éclairage de salle de bain, nommément appliques; accessoires de salle de bain, nommément, barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, tablettes, distributeur de papier hygiénique, et produits de plomberie, nommément, robinets, ensemble de robinets de lavabo, ensemble de robinets de baignoire, pommes de douche, jets de douche, jets de massage et valves de douche » (collectivement, les produits GINGER).

[30] Au paragraphe 19 de son affidavit, M. Wood déclare que les produits GINGER sont vendus au Canada depuis aussi tôt que 1995, par l'entremise de Direct Buy [voir para 19]. À l'appui de cette déclaration, M. Wood joint une capture d'écran des dossiers informatisés de l'Opposante montrant que Direct Buy a ouvert un compte pour les produits GINGER le 1^{er} janvier 1995 [voir pièce A]. La Requérante fait valoir que cette preuve n'est pas suffisante pour démontrer que le prédécesseur de l'Opposante a en fait vendu l'un ou l'autre de ses produits en liaison avec sa marque de commerce au Canada à Direct Buy. Je suis d'accord. Au mieux, la capture d'écran suggère qu'un compte a été ouvert.

[31] Aux paragraphes 20 à 21 de son affidavit, M. Wood énumère un certain nombre d'acheteurs au détail à qui l'Opposante a vendu ses produits GINGER depuis 1995. À noter que M. Wood n'indique pas si l'un ou l'autre de ces acheteurs est situé au Canada. Au paragraphe 21 de son affidavit, M. Wood énumère un certain nombre de groupes d'achat pour hôtels canadiens à qui l'Opposante a vendu ses produits GINGER. Cependant, il ne précise pas quand l'Opposante a vendu ses marchandises à ces groupes.

[32] M. Wood fournit ensuite plus de renseignements concernant la pratique normale du commerce de l'Opposante. Il déclare que les produits GINGER sont vendus directement à des marchands canadiens (ou des groupes d'achat pour hôtel), qui vendent ensuite les produits aux consommateurs finaux au Canada. Les marchands commandent les produits et les produits sont expédiés aux marchands ou au consommateur final, comme indiqué sur le bordereau de commande [voir para 22].

[33] M. Wood indique que les produits GINGER sont expédiés dans des emballages qui comprennent la marque de commerce GINGER, les renseignements sur les produits et des

descriptions [voir para 23]. Jointes en pièce B, il y a des photographies prises en 2009 de boîtes de certains produits GINGER. M. Wood indique que les boîtes sont semblables à celles qui étaient employées précédemment, et ce, depuis 2009.

[34] Au paragraphe 31 de son affidavit, M. Wood fournit des détails concernant le nombre de produits GINGER qui ont été vendus au Canada au cours des années 2006 à 2009. Le nombre varie de 2 765 à 10 521. Jointes en pièce BB se trouvent des copies de factures représentatives qui étaient envoyées aux acheteurs canadiens. Ces factures portent toutes sur des ventes à une entreprise, nommément Cantu Bathroom & Hardware Ltd (Cantu) et remontent aussi tôt que mai 2002.

[35] La Requérente fait valoir que les factures n'aident pas l'Opposante à démontrer qu'elle a vendu des produits arborant sa marque de commerce au Canada, puisque la majorité des factures suggère que les produits ont, en fait, été expédiés à une adresse aux États-Unis, plutôt qu'au Canada, et que toutes les factures de produits expédiés au Canada visaient des produits autres que ceux auxquels l'Opposante fait référence dans son plaidoyer. L'Opposante fait valoir que l'affidavit de M. Bull remédie à ceci.

L'affidavit de M. Bull

[36] M. Bull est l'un des propriétaires de Cantu [voir para 1]. Cantu présente et vend des produits et de l'équipement de plomberie décorative au Canada [voir para 4]. M. Bull est un actionnaire actif de l'entreprise et est le propriétaire actif de l'entreprise depuis son acquisition en 1986. En tant que propriétaire actif de Cantu, M. Bull a la responsabilité et une grande connaissance de tous les aspects de son entreprise, y compris ses ventes actuelles et historiques des produits GINGER. M. Bull déclare que Cantu maintient des dossiers informatisés et imprimés exacts de ses activités commerciales.

[37] Cantu a présenté et vendu les dispositifs d'éclairage de salle de bain, les accessoires de salle de bain et les produits de plomberie GINGER dans ses salles d'exposition depuis aussi tôt que 2001 [voir para 9]. Lorsque Cantu vend des produits GINGER à un client, les produits sont emballés dans des boîtes arborant la marque de commerce GINGER. Les boîtes sont les mêmes que celles dans lesquelles les produits sont livrés à Cantu. M. Woods déclare que c'est le cas

depuis aussi longtemps qu'il puisse se souvenir [voir para 10 et 17]. Jointes en pièce A de l'affidavit de M. Bull, il y a des photographies d'un distributeur de papier hygiénique et d'une valve de plomberie dans des emballages qui, selon les déclarations de M. Bull font présentement partie du stock de Cantu [voir para 11]. La marque de commerce figure bien en vue sur les emballages.

[38] La Requérante conteste le défaut de M. Bull de préciser le nombre d'années pendant lesquelles les produits GINGER ont été expédiés de la sorte. Cependant, je remarque que l'affidavit de M. Wood clarifie un peu cela dans la mesure où M. Wood produit également des photographies d'un spécimen d'emballage arborant la marque de commerce GINGER qui, selon ses déclarations, était employé avant et depuis 2009.

[39] Au paragraphe 12, M. Bull déclare que les dossiers de Cantu montrent que Cantu vend des produits GINGER depuis au moins aussi tôt que 2001. Il indique qu'il est au courant, puisque les dossiers informatisés de Cantu montrent que Cantu fait des versements à Ginger USA depuis au moins aussi tôt que 2001, et qu'il croit que ces versements ne peuvent être que pour l'achat de produits GINGER à vendre dans les salles d'exposition de Cantu. Jointe en pièce B de l'affidavit de M. Bull, il y a une capture d'écran de Cantu montrant un dossier de versements effectués à Ginger USA en 2001.

[40] Lors de l'audience, j'ai demandé des renseignements au sujet de l'identité de Ginger USA, et le conseiller de l'Opposante a simplement fait le commentaire que les déposants ne sont pas toujours aussi précis qu'ils le pourraient. J'ai conclu que cela signifiait que la référence de M. Bull à Ginger USA était simplement une référence vague au prédécesseur de l'Opposante. Je remarque que M. Wood n'était pas non plus trop précis dans les détails fournis à l'égard des prédécesseurs de l'Opposante [voir l'affidavit de M. Wood, page 1, para 6 à page 2, para 8]. La Requérante n'a pas contesté cet aspect de la preuve de l'Opposante. De plus, dans son affidavit, M. Bull déclare qu'il a traité avec M. Wood pendant de nombreuses années et qu'il était la personne-ressource de Cantu pour Ginger et maintenant pour Brasstech, Inc., l'Opposante. M. Bull confirme également que Cantu était également un client direct de l'Opposante au moment de la fusion et qu'il était au courant de la fusion des deux entreprises lorsqu'elle est survenue [voir para 13].

[41] La Requérante a contesté d'autres aspects de la preuve de M. Bull. En particulier, la Requérante fait valoir que la déclaration faite au paragraphe 12 de l'affidavit de M. Bull suggère qu'il n'a aucune connaissance directe des ventes des produits Ginger à Cantu en 2001. La Requérante fait également valoir que la présomption de M. Bull que les ventes de la capture d'écran représentent des ventes des produits GINGER n'est peut-être pas exacte considérant que l'Opposante semble offrir d'autres marques que simplement la marque GINGER [voir contre-interrogatoire de M. Bull, page 9, lignes 4 à 10; affidavit de M. Wood, para 2 et contre-interrogatoire de M. Wood, page 14, lignes 18 à 23].

[42] En ce qui a trait à la première question soulevée par la Requérante, il a été établi par la Cour fédérale qu'un déposant pouvait avoir, du fait de son expérience et de ses fonctions, une connaissance directe des faits sans pour autant avoir été un témoin direct de l'événement [voir *Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.), p 59 et 60; *Scott Paper Ltd c. Georgia-Pacific Consumer Products LP* (2010), 83 CPR (4th) 273 (CF), para 35; *Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd.* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst.)]. Dans l'ensemble, j'estime que M. Bull avait une connaissance directe de l'entreprise de l'Opposante. Je suis d'avis qu'il était certainement en position, du fait de son expérience et de ses fonctions au sein de l'entreprise de l'Opposante, de connaître les faits dont il a témoigné. Je suis donc prête à accepter sa déclaration que les versements n'auraient pas pu être pour autre chose que l'achat de produits GINGER, et je rejette l'argument de la Requérante selon laquelle sa preuve devrait être écartée.

[43] En ce qui a trait à la deuxième question soulevée par la Requérante, je remarque que les entrées de la capture d'écran remontent jusqu'à 2001. Par conséquent, ces données de ventes font probablement référence aux ventes faites par le prédécesseur de l'Opposante à Cantu, plutôt que de ventes faites par l'Opposante elle-même. Puisqu'il n'y a aucune preuve permettant d'établir que le prédécesseur de l'Opposante vendait des marchandises d'autres marques que la marque GINGER, j'estime raisonnable d'accepter la déclaration de M. Bull voulant que ces ventes aient été en liaison avec les ventes de marchandises de marque GINGER.

[44] Aux paragraphes 15 et 16 de son affidavit, M. Bull fournit ensuite des détails en ce qui concerne la façon dont Cantu importe les produits GINGER au Canada. M. Bull déclare que les

produits GINGER sont livrés à un agent autorisé de Cantu à une adresse de réception aux États-Unis. L'agent autorisé assume la responsabilité de dédouaner et d'expédier les produits aux salles d'exposition de Cantu au Canada.

[45] La Requérante fait valoir que l'affidavit de M. Bull ne comble pas les lacunes de l'affidavit de M. Wood. En particulier, la Requérante fait valoir que bien que l'affidavit de M. Bull ait été produit prétendument pour démontrer que l'Opposante avait expédié certains produits à Cantu au Canada, il ne fait pas référence à des transactions réelles ou à des transactions dont l'affidavit de M. Wood faisait mention et appuyées par les factures jointes en pièce BB.

[46] Autrement dit, la Requérante fait valoir que l'affidavit de M. Bull ne fournit pas le « chaînon manquant » pour établir que les produits mentionnés dans les factures jointes en pièce BB de l'affidavit de M. Wood ont en fait été expédiés au Canada. Quoique ce puisse être le cas, je suis d'avis que la preuve doit être considérée dans son ensemble et qu'en fonction de la preuve produite en l'espèce, je n'estime pas qu'il soit nécessaire que l'affidavit de M. Bull fournisse le « chaînon » qui est particulier aux factures précises auxquelles fait référence l'affidavit de M. Wood.

[47] La Requérante fait valoir que des factures montrant des produits expédiés à un endroit aux États-Unis, accompagnées d'une déclaration que les produits ont ensuite été livrés et vendus au Canada, ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi en vertu de la Loi. L'Opposante s'appuie sur la décision *Redsand Inc c. Thrifty Riding & Sports Shop Ltd* pour cette proposition [voir *Redsand Inc c. Thrifty Riding & Sports Shop Ltd* 1997 CarswellNat 996 (CF 1^{re} inst.)].

[48] J'estime que la décision de *Redsand* se distingue du cas en l'espèce. Dans *Redsand*, la preuve de l'allégation d'emploi de la marque de commerce de l'Opposante au Canada était composée d'une facture faisant référence à un achat qui avait été expédié à une adresse aux États-Unis et des déclarations voulant que ces marchandises aient été vendues au Canada pendant une brève période. En l'espèce, nous avons plusieurs factures qui couvrent une période de plusieurs années. De plus, l'Opposante a fourni des données sur le nombre de produits vendus pour un certain nombre d'années, des exemples d'emballages et des déclarations sous serment concernant les années de ventes de la part de l'Opposante et de son acheteur canadien (Cantu). Une

explication a également été fournie en ce qui a trait à la façon dont l'acheteur canadien commande les marchandises et organise l'expédition des marchandises au Canada.

[49] Quoique les affidavits de MM. Wood et Bull auraient certainement pu être plus précis, j'estime que les renseignements fournis dans l'ensemble de ces deux affidavits sont suffisants pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve, du moins en liaison avec les marchandises et services pour lesquels la date pertinente est le 10 juin 2009. Cependant, la preuve n'est pas suffisante pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial en liaison avec les [TRADUCTION] « serviettes en tissu », vu la date antérieure du 28 février 1997 pour ces marchandises en particulier.

[50] J'examinerai maintenant si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime de démontrer, pour les marchandises autres que les [TRADUCTION] « serviettes en tissu » et les services visés par la demande d'enregistrement, qu'il était peu probable que la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante.

[51] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[52] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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 les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; 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 chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée et al.*, (2006), 49 CPR (4th)

401 (CSC); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)] pour une analyse poussée des principes généraux régissant le test en matière de confusion.]

Articles 6(5)a) et b) - Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues et la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[53] La marque de commerce GINGER de l'Opposante et la Marque GINGER'S sont presque identiques et possèdent, par conséquent, le même degré de caractère distinctif inhérent.

[54] Quoique la demande d'enregistrement de la Marque soit fondée sur un « emploi », la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ni aucune preuve suggérant que la Marque est devenue connue. Par contre, l'Opposante a produit une certaine preuve en ce qui concerne l'emploi de sa marque de commerce au Canada, comme susmentionné.

[55] L'Opposante a également produit une certaine preuve de ses activités promotionnelles et de publicité. Cependant, la période et/ou la mesure dans laquelle la plupart de ces activités ont eu lieu ou ont rejoint le marché canadien ne sont pas tout à fait claires.

[56] Par exemple, au paragraphe 30, M. Wood indique que l'Opposante fait parvenir des catalogues de prix à tous ses marchands chaque année, y compris ceux au Canada et il joint des copies de pages couverture de tels catalogues en pièce AA de son affidavit. Cependant, il n'indique pas combien de catalogues de prix ont été envoyés à des marchands canadiens, sans préciser non plus le nombre de marchands canadiens à qui ces catalogues ont été envoyés.

[57] Pareillement, au paragraphe 29 de son affidavit, M. Wood déclare que les produits GINGER sont annoncés par des catalogues, des brochures et des fiches de vente qui sont distribués à travers l'Amérique du Nord et dans d'autres pays. Des exemples de tels catalogues, brochures et fiches de vente sont joints en pièces H à Z de l'affidavit de M. Wood. Cependant, M. Wood n'indique pas précisément si ce genre de matériel était distribué au Canada.

[58] Aux paragraphes 26 à 28 de son affidavit, M. Wood fait référence à des publicités mettant en vedette la marque de commerce GINGER qui sont apparues dans diverses publications, mais aucun chiffre de distribution n'a été fourni et M. Wood n'indique pas si ces

publications sont distribuées au Canada. Au cours de son contre-interrogatoire, M. Wood n'a été en mesure de confirmer la distribution au Canada que d'une seule publication [voir contre-interrogatoire de M. Wood, page 26, ligne 25; page 27, lignes 1 à 20; page 39, lignes 6 à 25 et page 40, lignes 1 à 4].

[59] Il y a le même genre de « flou » en ce qui concerne la preuve présentée dans l'affidavit de M. Wood à l'égard des ventes des marchandises de l'Opposante.

[60] Par exemple, quoique M. Wood fournisse une liste d'acheteurs de détail des produits GINGER au paragraphe 20 de son affidavit, il ne précise pas si ces acheteurs sont canadiens et le reste de la preuve (l'affidavit de M. Bull) ne fait qu'établir que l'un des acheteurs, nommément Cantu, est canadien.

[61] Pareillement, au paragraphe 21 de son affidavit, M. Wood produit une liste de groupes d'achat pour hôtels canadiens à qui les produits GINGER ont été vendus, mais M. Wood n'indique pas quand les produits GINGER ont été vendus à ces groupes.

[62] De plus, M. Wood fournit des données sur le nombre de produits vendus au paragraphe 31 de son affidavit pour les ventes de produits GINGER au Canada de 2006 à 2009, mais il n'indique pas combien de clients ont acheté ces marchandises. Par conséquent, il aurait pu s'agir d'un seul acheteur, comme Cantu, ou de plusieurs.

[63] Quoique je sois en mesure de conclure que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une certaine mesure en raison de son emploi, compte tenu des lacunes susmentionnées de la preuve de l'Opposante, je suis incapable de tirer des conclusions utiles pour savoir à quel point la marque de commerce est devenue connue.

[64] Cela étant dit, en l'absence de preuve d'emploi de la Marque par la Requérante, dans l'ensemble, les facteurs des articles 6(5)a) et b) favorisent l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[65] Dans la mesure où le genre de marchandises, services ou entreprise et la nature du commerce sont concernés, il est évident qu'il existe un chevauchement, considérant que le

commerce des deux parties porte sur la vente d'accessoires de salle de bain et d'articles associés. En ce qui concerne les services, la demande d'enregistrement de la Marque couvre en gros les [TRADUCTION] « services de réparation de meubles et d'appareils ». Dans la mesure où de tels services peuvent englober des services de réparation de meubles et d'appareil de salle de bain, il y a un lien entre les services visés par la demande d'enregistrement de la Marque et les marchandises de l'Opposante.

Alinéa 6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[66] En ce qui a trait au degré de ressemblance entre les marques de commerce, il est évident que les marques de commerce des parties sont presque identiques.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[67] Compte tenu du chevauchement des marchandises et des services et du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce GINGER de l'Opposante.

[68] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est accueilli en liaison avec les marchandises et services pour lesquels la date pertinente est le 10 juin 2009, mais est rejeté en liaison avec les marchandises décrites comme [TRADUCTION] « serviettes en tissu », pour lesquelles la date pertinente est le 28 février 1997, puisque l'Opposante a été incapable de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombait pour ces marchandises en particulier.

Absence de caractère distinctif – Article 2 de la Loi

[69] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas adaptée à distinguer ni capable de distinguer les marchandises et services de la Requérante des marchandises de l'Opposante.

[70] La date pertinente aux fins d'analyse de ce motif d'opposition est la date de dépôt de la déclaration d'opposition, soit le 8 avril 2011 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[71] Pour les raisons susmentionnées en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a en lien avec mon examen du facteur de l'article 6(5)a), je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit d'établir que l'une ou l'autre de sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada en date du 8 avril 2011 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[72] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[73] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande en ce qui a trait aux [TRADUCTION] « articles de salle de bain, appareils sanitaires et accessoires, nommément baignoires, lavabos, toilettes, bidets, barres à serviettes, ensembles de robinets, miroirs, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à papier, sèche-mains, bouteilles décoratives, savon pour le corps, contenants en verre et tapis de baignoire », de même qu'aux [TRADUCTION] « services de réparation de meubles et d'appareils », et je rejette l'opposition en ce qui a trait aux [TRADUCTION] « serviettes en tissu », conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Ménagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) en tant qu'autorité en matière de décision partagée].

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay