

O P I C



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 88

Date de la décision : 2017-07-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Corona Jewellery Company Ltd.

Opposante

et

Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd.

Requérante

1,593,806 pour la marque de commerce

Demande

TRULY CANADIAN CERTIFIED

GOLD & Dessin

INTRODUCTION

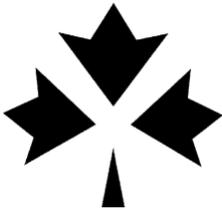
[1] Corona Jewellery Company Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD & Dessin (la Marque, reproduite ci-dessous), qui fait l’objet de la demande n° 1,593,806.



[2] La demande a été produite sur le fondement de l'emploi au Canada depuis le 1^{er} janvier 2012 en liaison avec des [TRADUCTION] « bijoux : or ».

[3] L'Opposante s'est opposée à la demande relativement à la Marque pour les motifs suivants : i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi; iii) la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; iv) et la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Les motifs d'opposition tels qu'ils sont invoqués concernent la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce suivantes de l'Opposante, employées en liaison avec, entre autres, des [TRADUCTION] « bijoux; or » (collectivement, les Marques CORONA) :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro d'enregistrement</u>	<u>Produits/services visés par l'enregistrement</u> <u>[TRADUCTION]</u>
 CANADIAN CERTIFIED GOLD (parfois ci-après appelée la marque « CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin »)	LMC767,318	<u>Produits</u> : Bijoux; or
	LMC677,376	<u>Produits</u> : Diamants; bijoux en diamant; matériel imprimé, lithographié et gravé, notamment livres, brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles en papier et articles de

<p>(parfois ci-après appelée la marque « Dessin GÉOMÉTRIQUE »)</p>		<p>bureau, nommément instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, papier à lettres et enveloppes; fournitures commerciales, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, sous-main, papier pour bloc-notes, papier à notes et factures; matériel d'emballage, nommément boîtes et gaines de protection pour le transport et l'entreposage de diamants; fournitures de manipulation des diamants et d'observation des diamants, nommément loupes et pincettes. <u>Services :</u> Vente en gros de diamants à des bijoutiers, des concepteurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des orfèvres et d'autres points de vente au détail; ventes au détail de bijoux; commercialisation de diamants pour des tiers au moyen d'annonces dans des magazines, de vidéos promotionnelles, de brochures, d'envois postaux, de cartes et de listes de prix; taille de diamants;</p>
 <p>(parfois ci-après appelée la marque « Dessin de FEUILLE DANS UN CERCLE »)</p>	<p>LMC748,042</p>	<p><u>Produits :</u> Bijoux; or.</p>
<p>MAPLE LEAF GOLD</p>	<p>LMC744,612</p>	<p><u>Produits :</u> Bijoux; or.</p>
<p>TOTALLY CANADIAN</p>	<p>LMC744,614</p>	<p><u>Produits :</u> Bijoux; diamants.</p>

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, je repousse la demande.

LE DOSSIER, LE FARDEAU DE PREUVE ET LES DATES PERTINENTES

[6] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 12 septembre 2012 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 30 avril 2014.

[7] Le 26 juin 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Marque en vertu de l'article 38 de la Loi.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Diana Soare, souscrit le 17 novembre 2014, accompagné des pièces A à L. M^{me} Soare n'a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Giovanni Vaccaro, souscrit le 13 mars 2015, accompagné des pièces A à N, et l'affidavit d'Elenita Anastacio, souscrit le 16 mars 2015, accompagné des pièces A et B. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[10] L'Opposante n'a produit aucune preuve en réponse.

[11] Bien que seule l'Opposante ait produit un plaidoyer écrit, les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue conjointement avec les audiences relatives à des procédures d'opposition engagées à l'encontre de deux autres demandes de la Requérante. Une décision distincte sera rendue relativement à ces autres procédures, qui concernent les demandes n^{os} 1,615,226 pour la marque de commerce FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin et 1,615,229 pour la marque de commerce FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin.

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a cependant 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); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company*, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[13] En ce qui concerne les motifs d'opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s'appliquent :

- articles 38(2)a)/30i) – la date de production de la demande, à savoir le 12 septembre 2012 [voir *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée par la Requérante [voir l'article 16(1)];
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 26 juin 2014 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

APERÇU DE LA PREUVE DES PARTIES

La preuve de l'Opposante

L'affidavit Soare

[14] M^{me} Soare est la directrice du marketing de l'Opposante, une fabricante et fournisseuse de bijoux canadien, fondée en 1959.

[15] M^{me} Soare atteste que l'Opposante vend ses produits directement aux détaillants indépendants grâce à des relations existantes ou par l'intermédiaire de salons commerciaux et/ou de revues spécialisées. Elle explique que ces détaillants passent des commandes auprès de l'Opposante pour ses produits, catalogues, présentoirs, armoires-vitrines, espaces-boutiques et matériel promotionnel, et que plus de 200 détaillants dans tout le Canada offrent les produits de l'Opposante.

[16] M^{me} Soare fournit ensuite des détails liés aux Marques CORONA qui sont invoquées dans ses motifs d'opposition, à l'exception de l'enregistrement LMC744,612 (MAPLE LEAF

GOLD), ainsi qu'un imprimé de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes joint comme pièce A à son affidavit présentant les détails de ces marques de commerce déposées.

[17] M^{me} Soare atteste que l'Opposante a fait la promotion et la publicité à grande échelle de ses bijoux en liaison avec chacune des Marques CORONA partout au Canada depuis au moins aussi tôt que les dates de premier emploi énoncées dans les enregistrements correspondants. Elle décrit ensuite les différents types d'outils et de voies de publicité et de promotion employés par l'Opposante, et elle fournit une preuve à l'appui. Ceux-ci peuvent être regroupés comme suit :

- Par des brochures et des catalogues qui, affirme M^{me} Soare, ont été distribués depuis au moins aussi tôt que 2008 par l'Opposante à plus de cinq millions d'exemplaires par année au Canada à ses détaillants et aux consommateurs finaux de ses détaillants, par l'intermédiaire d'encarts dans les journaux et par du publipostage non adressé. Elle joint comme pièce B à son affidavit des extraits de brochures et de catalogues représentatifs qui correspondent à une longue liste de brochures et de catalogues datant de 2008 à 2013 présentée dans son affidavit. Je souligne que les brochures et les catalogues arborent clairement la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin et que certaines des brochures arborent la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE, accompagnée des mots « MAPLE LEAF DIAMONDS » [diamants feuille d'érable], sauf dans un cas datant de février 2008.
- Par des annonces dans divers journaux et magazines, y compris *Weddingbells*, le *Report on Business* du *Globe and Mail*, *Jewellery Business*, *Canadian Jewellers*, *Today's Bride*, *Elle Canada*, *Flare* et *Loulou*. À l'appui, M^{me} Soare fournit des annonces représentatives tirées des publications susmentionnées comme pièce C à son affidavit, de même que les chiffres concernant la diffusion de *Jewellery Business*, de *Weddingbells*, de *Today's Bride* et du *Report on Business*. Je souligne que la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin figure dans ces annonces, et que plusieurs des annonces arborent également la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE avec les mots « MAPLE LEAF DIAMONDS » [diamants feuille d'érable].
- Par la participation à des expositions et des salons commerciaux. À l'appui, M^{me} Soare joint comme pièce E des copies de publicités publiées dans des brochures d'expositions

et de salons commerciaux de bijoux auxquels l'Opposante a participé. Elle affirme que ces publicités sont représentatives de celles publiées dans des brochures semblables pour des événements du genre auxquels l'Opposante participe depuis au moins aussi tôt que 2008. Là encore, je souligne que la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin figure dans ces documents, de même que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE et les mots « MAPLE LEAF DIAMONDS » [diamants feuille d'érable].

- Par l'utilisation d'affichettes de comptoir qui, affirme-t-elle, sont placées par le détaillant sur les présentoirs de comptoir des bijoux. Elle joint comme pièce F des copies d'affichettes de comptoir datant de 2009 qui, affirme-t-elle, sont représentatives de celles employées depuis 2009. Je souligne que la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin figure sur les affichettes de comptoir, de même que les mots « TOTALLY CANADIAN EH! » [complètement canadien, hé!]

[18] M^{me} Soare affirme que, depuis 2008, elle estime que l'Opposante a dépensé plus de 300 000 \$ chaque année pour promouvoir et annoncer ses produits partout au Canada, y compris les produits visés par son enregistrement en liaison avec une ou plusieurs des Marques CORONA.

[19] En ce qui concerne l'emploi des Marques CORONA au Canada, M^{me} Soare atteste que l'Opposante a employé les Marques CORONA partout au Canada en liaison avec chacun des produits et services visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce depuis au moins aussi tôt que les dates de premier emploi spécifiées dans les enregistrements. Plus précisément, M^{me} Soare explique que les produits liés aux Marques CORONA sont offerts dans plus de 200 magasins de détail dans toutes les provinces du Canada. Elle affirme que tout l'or utilisé dans la fabrication des bijoux de l'Opposante, à l'exception de petits fermoirs dans quelques cas seulement, est extrait et raffiné exclusivement au Canada. Elle atteste que l'Opposante vend tous ses produits qui contiennent de l'or en liaison avec les marques CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin et Dessin de FEUILLE DANS UN CERCLE. À l'appui, elle fournit les pièces suivantes :

Pièce G – une photographie d'un présentoir à bijoux triangulaire arborant la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin qui, affirme-t-elle, est représentative de ceux que

l'Opposante demande aux détaillants d'utiliser depuis 2008 dans des armoires-vitrines contenant uniquement les bijoux de l'Opposante faits d'or extrait exclusivement au Canada.

Pièce H – un dépliant arborant la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin. Elle affirme que ce dépliant est représentatif de ceux qui sont distribués aux détaillants et à leurs clients finaux depuis au moins aussi tôt que 2008 et elle explique comment l'Opposante garantit que tout l'or utilisé dans certains de ses produits de bijouterie a été extrait exclusivement au Canada.

Pièce I – une photographie d'une bague fabriquée par l'Opposante qui arbore la marque de commerce Dessin de FEUILLE DANS UN CERCLE. Elle affirme que ce bijou est représentatif des bijoux sur lesquels l'Opposante grave le dessin de FEUILLE DANS UN CERCLE depuis au moins aussi tôt que 2008 pour certifier que tout l'or que contient le produit a été extrait exclusivement au Canada.

Pièces J et K – un certificat et une étiquette, respectivement, arborant la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin. M^{me} Soare affirme que chaque produit de bijouterie de l'Opposante fabriqué avec de l'or extrait au Canada vendu depuis 2008 est accompagné d'un tel certificat et que l'étiquette y est apposée. Elle atteste que le certificat vise à garantir aux clients l'origine canadienne de l'or utilisé dans la fabrication de certains de ses produits de bijouterie.

[20] En ce qui concerne la preuve de vente, M^{me} Soare atteste que l'Opposante vend chaque année depuis 2008 pour plus de 20 millions de dollars de bijoux et d'or arborant une ou plusieurs des Marques CORONA en liaison avec ces produits dans la pratique normale du commerce. Elle ne fournit toutefois pas de répartition des ventes des produits liés à chaque marque CORONA précise.

[21] M^{me} Soare conclut ensuite son affidavit en fournissant un imprimé d'une partie du site Web de la Requérante comme pièce L, qu'elle affirme être représentatif de cette partie du site Web au moment de souscrire son affidavit. Elle explique que la page Web arbore la Marque et affirme que [TRADUCTION] « TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD^{MC} garantit que chaque produit de bijouterie en or est fait d'or provenant du Canada ».

La preuve de la Requérente

L'affidavit Vaccaro

[22] Depuis 1998, M. Vaccaro est le président de la Requérente, une conceptrice et fabricante de bijoux canadienne qui, affirme-t-il, a été fondée en 1998 et se spécialise dans les bijoux qui contiennent des diamants canadiens et de l'or canadien.

[23] M. Vaccaro affirme que la Requérente emploie la Marque en liaison avec ses produits en or et ses produits de bijouterie depuis le 1^{er} janvier 2012 et que, lorsque la taille des produits le permet, la Marque est gravée directement sur ces produits vendus au Canada. À l'appui, il joint comme pièce A à son affidavit des photographies des produits de bijouterie et des produits en or de la Requérente vendus au Canada. Je souligne toutefois que seul le dessin avec insertion ovale d'une feuille d'érable figure sur les photographies fournies.

[24] M. Vaccaro affirme que les produits en or et les produits de bijouterie de la Requérente sont par ailleurs également liés à la Marque lorsqu'ils sont vendus par des bijouteries tierces par l'emploi à proximité de ces produits de cartes d'affichage, de présentoirs triangulaires et d'autres affiches arborant la Marque. À l'appui, il joint comme pièces C et E, respectivement, des photographies de spécimens de présentoirs triangulaires et d'affiches fournis à des bijouteries tierces et employés par celles-ci, les deux montrant clairement la Marque. De plus, M. Vaccaro explique que la Requérente fournit également aux bijouteries tierces des dossiers souvenirs à remettre aux acheteurs finaux des produits en or et des produits de bijouterie de la Requérente qui contiennent des diamants canadiens. Il joint des spécimens de photographies de ces dossiers comme pièce D à son affidavit, lesquelles présentent clairement la Marque gravée sur les dossiers.

[25] M. Vaccaro explique que la Requérente vend ses produits exclusivement à des bijouteries tierces au Canada. À l'appui, il joint comme pièce B à son affidavit des spécimens de factures liées aux produits en or et aux produits de bijouterie de la Requérente qui, affirme-t-il, ont été vendus sous la Marque à ces détaillants. Je souligne que les factures portent une date comprise entre le 4 septembre 2012 et le 9 mars 2015.

[26] M. Vaccaro affirme que la Requérente annonce et fait également la promotion de la Marque de façon continue en liaison avec ses produits en or et ses produits de bijouterie depuis sa date de premier emploi du 1^{er} janvier 2012. Plus particulièrement, il explique que chaque commande des produits en or et des produits de bijouterie de la Requérente expédiée à des clients de détail tiers durant une période que couvre la brochure saisonnière comprend une brochure arborant la Marque dans le colis d'expédition. De plus, M. Vaccaro indique que la Requérente offre également des brochures personnalisées à ses détaillants tiers pour distribution aux consommateurs finaux. Il fournit des chiffres importants concernant la distribution de diverses brochures saisonnières datées de Noël 2012 à Noël 2014. Il joint également comme pièces F à J des extraits de diverses brochures saisonnières promotionnelles arborant la Marque, de même que des tableaux indiquant les détaillants de bijoux tiers à qui les brochures ont été remises et les quantités remises.

[27] En plus des brochures, M. Vaccaro affirme que la Requérente fait la promotion de la Marque en liaison avec ses produits en or et ses produits de bijouterie par l'intermédiaire de publicités dans des magazines imprimés et en ligne, y compris dans le *Canadian Jeweller Magazine* et le *Jewellery Business Magazine*. À l'appui, il joint comme pièces L à M des copies de publicités arborant la Marque qui ont été publiées respectivement dans les éditions imprimées et/ou en ligne de février 2013 et d'août 2013 des publications susmentionnées. Il fournit également comme pièce K des spécimens de factures datées de février 2013 à février 2015 se rapportant à des publicités publiées dans des magazines, factures qui ont été émises par ces publications à l'intention de la Requérente.

[28] Finalement, M. Vaccaro affirme que la Requérente fait également la promotion de la Marque par l'intermédiaire de son site Web, auquel ont accès tous les Canadiens ayant un accès Internet. Il joint comme pièce N des imprimés du site arborant la Marque.

[29] M. Vaccaro conclut son affidavit en affirmant que, depuis que la Requérente a commencé à employer la Marque le 1^{er} janvier 2012, il n'a eu connaissance d'aucun cas où des clients ou des clients potentiels ont indiqué avoir pensé que la Requérente ou ses produits de bijouterie étaient liés à l'Opposante ou aux produits et services de l'Opposante.

L'affidavit Anastacio

[30] M^{me} Anastacio est une recherchiste en marques de commerce et renseignements connexes employée par des agents de la Requérante.

[31] M^{me} Anastacio affirme que, le 16 mars 2015, elle a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour obtenir les détails des enregistrements de marque de commerce suivants appartenant à la Requérante : LMC795,627 (I AM MADE IN CANADA & Dessin), LMC761,086 (KEEPING CANADIANS WORKING & Dessin), LMC879,352 (DARE TO BE CANADIAN), LMC871,871 (DARE TO WEAR CANADIAN), LMC877,718 (CANADIAN ALL STAR DIAMOND), LMC869,867 (CANADIAN ROCKSTAR DIAMOND), LMC874,212 (FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND), LMC879,351 (FOREVER ICE CANADIAN DIAMOND) et LMC815,603 (I PROMISE CANADIAN DIAMOND). Elle joint comme pièce A à son affidavit les détails complets des marques de commerce susmentionnées.

[32] M^{me} Anastacio atteste que, le 16 mars 2015, elle a également effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour obtenir les détails complets de 43 demandes et enregistrements de marque de commerce canadiens appartenant à des tiers. Les 43 demandes et enregistrements de marque de commerce canadiens sont énumérés dans un tableau fourni dans son affidavit et les détails complets de ceux-ci sont également joints comme pièce B à son affidavit. Je souligne que les demandes et enregistrements de marque de commerce contiennent soient un dessin de feuille, un dessin de feuille et de diamant, les mots « Canada » ou « Canadian » [canadien], avec ou sans le mot « diamond(s) » [diamant(s)], et qu'aucun d'eux ne comprend le mot « certified » [certifié].

MOTIFS D'OPPOSITION

Article 30i)

[33] L'Opposante allègue que la Requérante ne peut avoir été convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits énumérés dans la demande, parce qu'elle crée de la confusion avec les Marques CORONA de l'Opposante employées antérieurement au Canada par l'Opposante, et qu'elle n'est donc pas distinctive de la Requérante.

[34] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155].

[35] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée et rien dans la preuve ne donne à penser que la présente espèce est un cas exceptionnel. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve et, en conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

Article 12(1)d)

[36] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec ses enregistrements n^{os} LMC767,318, LMC677,376, LMC748,042, LMC744,612 et LMC744,614.

[37] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, et je confirme que ces enregistrements sont en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), comme je l'ai indiqué précédemment [selon *Park Avenue Furniture Corp, supra*].

[38] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une quelconque des Marques CORONA déposées de l'Opposante. J'estime que l'enregistrement n^o LMC767,318 pour la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin représente l'argument le plus solide de l'Opposante puisque, selon moi, cette marque ressemble davantage à la Marque que les autres marques de commerce de l'Opposante. Je vais donc me concentrer sur cet enregistrement dans mon analyse relative à la confusion. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause relativement à cet enregistrement, il en sera de même à l'égard de ses autres marques de commerce déposées.

Test en matière de confusion

[39] 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 de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[40] 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 produits, 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. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006, CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[41] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) exige de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques des parties.

[42] La Marque de la Requérante est constituée d'un dessin de feuille d'érable stylisée et des mots « TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié véritablement canadien]. D'autre part, la marque de l'Opposante est également constituée d'un dessin de feuille d'érable stylisée et des mots « CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié canadien].

[43] L'Opposante soutient que chacune des Marques CORONA possède un caractère distinctif inhérent en ce qui concerne les produits, à savoir des bijoux et de l'or. Plus précisément, en ce qui concerne sa marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin, l'Opposante soutient que cette marque comprend une combinaison unique de mots formulée d'une façon qui ne représente pas la façon normale de dire ces mots, ce qui donne à cette marque un certain caractère distinctif inhérent. D'autre part, en ce qui concerne la Marque de la Requérante, l'Opposante soutient que, dans l'ensemble, elle possède un caractère distinctif inhérent lié aux produits, mais que la partie nominale de la Marque en particulier est très suggestive des produits, à savoir des bijoux contenant de l'or canadien.

[44] La Requérante soutient que le dessin de feuille de la marque CERTIFIED CANADIAN GOLD Dessin de l'Opposante n'est qu'une feuille d'érable, ce qui est intrinsèquement faible, comme le démontre la preuve de l'état du registre produite par la voie de l'affidavit Anastacio. En ce qui concerne la partie nominale « CERTIFIED CANADIAN GOLD » [or certifié canadien], la Requérante soutient également qu'elle donne une description de l'or qui est certifié au Canada, le lieu d'origine des produits.

[45] En ce qui concerne sa propre Marque, la Requérante soutient que l'Opposante admet que la Marque possède un caractère distinctif. La Requérante soutient que la Marque contient un dessin distinctif de feuille d'érable qui ne comporte pas de tige comme l'une quelconque des Marques CORONA de l'Opposante, qui arborent un dessin de feuille d'érable, et que les mots « TRULY CANADIAN » [véritablement canadien] figurent en graphie cursive stylisée avec les mots « CERTIFIED GOLD » [or certifié] en caractères d'imprimerie, l'impact global étant assez distinctif.

[46] Bien que la représentation d'une feuille d'érable en soi ne possède pas de caractère distinctif inhérent [voir *Maple Leaf Gardens, Limited c Barbarian Sportswear Mfg Ltd*, 1994 CanLII 10101], j'admets que les éléments graphiques de feuille d'érable de la Marque et de la marque CERTIFIED CANADIAN GOLD Dessin de l'Opposante donnent un certain caractère distinctif inhérent aux marques des parties en raison de leurs dessins stylisés.

[47] En ce qui concerne les éléments nominaux des marques des parties, les mots « CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié canadien] et « TRULY CANADIAN

CERTIFIED GOLD » [or certifié véritablement canadien] suggèrent fortement, s'ils n'en donnent pas une description claire, des bijoux et de l'or qui sont certifiés authentiques ou qui sont garantis quant à leur provenance du Canada. Ainsi, j'estime que les éléments nominaux augmentent peu le caractère distinctif inhérent des marques des parties.

[48] Néanmoins, une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi.

[49] L'Opposante soutient que, selon les pièces produites par la Requérante, la Marque ne semble pas avoir été employée avant la date de production de la demande du 12 septembre 2012. Cependant, je souligne qu'il existe une preuve de transaction datée du 4 septembre 2012 relativement à la vente de bijoux vendus sous la Marque (selon les factures jointes comme pièce B à l'affidavit Vaccaro). De plus, en ce qui concerne la promotion des produits en liaison avec la Marque, la preuve de publicité et de promotion produite fait référence aux brochures de Noël 2012 (pièce J de l'affidavit Vaccaro), dont 556 500 exemplaires ont été distribués au Canada. La preuve établit la publicité et la promotion continues des produits à partir de ce moment par la distribution de diverses brochures saisonnières partout au Canada, allant de 27 200 brochures distribuées pendant la saison du printemps 2014 à 506 201 brochures distribuées pendant la période de Noël 2013. Par conséquent, j'admets que la Marque était devenue connue partout au Canada dans une certaine mesure à la date pertinente.

[50] En revanche, l'Opposante soutient que les Marques CORONA étaient toutes largement employées depuis au moins aussi tôt que 2009 et sont devenues bien connues partout au Canada. À cet égard, l'Opposante soutient avoir distribué plus de 5 millions de brochures et de catalogues arborant une ou plusieurs des Marques CORONA chaque année partout au Canada à ses 200 détaillants et à leurs clients finaux. De plus, je suis disposée à inférer qu'une partie importante des chiffres de vente considérables attestés par M^{me} Soare se rapporte aux bijoux et à l'or vendus en liaison avec la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin, puisque la plus grande partie de la preuve de l'Opposante concernant l'emploi de ses Marques CORONA et leur promotion se rapporte précisément à la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin. Autrement dit, il s'agit de la marque qui figure systématiquement dans l'ensemble des brochures et des catalogues produits en preuve remontant à aussi tôt que mai 2008 (selon la pièce B de

l'affidavit Soare, brochure/catalogue « Lasting Treasures » [trésors durables]). De plus, la preuve de l'Opposante établit également que cette marque est liée aux produits de l'Opposante vendus depuis 2008 (voir les pièces G, J et K de l'affidavit Soare).

[51] Compte tenu de la période d'emploi plus longue, des ventes considérables et d'une promotion plus importante sur une plus longue période de la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante, j'admets que la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada, en liaison avec des bijoux et de l'or, dans une mesure beaucoup plus importante que la Marque. Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage

[52] Compte tenu de mon analyse menée au titre de l'article 6(5)a) de la Loi, je conclus que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin en liaison avec des bijoux et de l'or sur une période plus longue.

[53] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise fortement l'Opposante.

Article 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce des parties

[54] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des services de la Requérante tel qu'il figure dans sa demande d'enregistrement avec les produits et les services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Cet examen des états déclaratifs doit être effectué dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise ou la nature de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Cependant, une preuve de la nature véritable du commerce des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[55] Les parties ne semblent pas contester le fait que le genre de leurs produits et de leurs entreprises est le même ou que la nature de leur commerce est la même.

[56] La Requérente soutient toutefois qu'elle et l'Opposante exercent toutes deux leurs activités dans le domaine de la bijouterie et vendent des produits que les clients achètent après avoir longuement réfléchi et avoir porté une grande attention aux détails. Par conséquent, soutient la Requérente, les clients qui achètent des produits de la Requérente sont susceptibles de porter une attention particulière à ce qu'ils achètent et sont moins susceptibles de croire à tort que ces produits sont fabriqués, vendus ou autrement liés à l'Opposante. De plus, la Requérente invoque la décision *Gemme Canadienne PA Incorporated c 844903 Ontario Limited (Corona Jewellery Company)*, 2007 CanLII 81543, affaire dans laquelle il a été conclu que, malgré le fait que la Requérente et l'Opposante exerçaient toutes deux leurs activités dans le domaine de la bijouterie, il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques des parties, et l'opposition avait été rejetée.

[57] L'Opposante n'est pas de cet avis et soutient que les diamants et les bijoux peuvent susciter des émotions et entraîner des achats impulsifs et que les consommateurs ne prêtent pas tous la même attention aux détails. L'Opposante cite l'affaire *Masterpiece* pour affirmer que, indépendamment du prix des produits, la confusion est néanmoins une question de première impression.

[58] Bien que les produits des parties coûtent cher, le juge Rothstein confirme dans *Masterpiece* que, même si les consommateurs sur le marché des biens coûteux sont moins susceptibles de confondre deux marques, le test demeure celui de la première impression. Dans *De Grandpré Joli-Coeur c De Grandpré Chait* (2011) 94 CPR (4th) 129, aux para 97 et 98, le juge Sénécal de la Cour supérieure du Québec résume comme suit les observations que la Cour suprême du Canada a formulées sur cette question dans l'arrêt *Masterpiece* :

La Cour suprême indique, dans l'arrêt *Masterpiece*, que cela constitue une erreur le fait de croire que, étant donné que le consommateur à la recherche de biens et services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne en général à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source des biens et services qui coûtent cher. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion

ne signifie pas qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cesserait de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

De l'avis de la Cour suprême, il faut donc s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques d'une entreprise aurait réagi en voyant la marque de l'autre entreprise. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[non souligné dans l'original]

[59] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ces facteurs favorisent l'Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation ou le son, ou dans l'idée suggérée

[60] S'agissant du degré de ressemblance, dans l'arrêt *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada indique que la ressemblance est définie en tant que rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques (para 62) et que, pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander si l'un des aspects d'une marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (para 64). De plus, s'il est généralement admis que le premier élément d'une marque est souvent le plus important pour distinguer des marques entre elles, l'importance de ce facteur diminue lorsque le premier élément est suggestif ou descriptif [*Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst); *Sky Solar Holdings Co, Ltd c Skypower Global*, 2104 COMC 262 (CanLII), aux para 48 à 50; *Health4All Products Limited c The Nutraceutical Medicine Company Inc*, 2012 COMC 194 (CanLII), aux para 61 et 62; *International Business Machines Corporation c Loris Technologies Inc*, 2013 COMC 136 (CanLII), au para 70; *Reno-Dépôt c Homer TLC Inc* (2009), 2010 COMC 11 (CanLII), au para 58]. Il est également bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion, il faut éviter de décomposer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs; les marques doivent plutôt être considérées dans leur ensemble [*United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp* (2000), 2000 CanLII 16099 (CAF) 9 CPR (4th) 51 (CAF) au para 18].

[61] L'Opposante soutient que la Marque comprend la formulation de sa marque de commerce CANADIAN CERTIFIED GOLD & Dessin dans son intégralité et qu'elle comprend également un dessin de feuille d'érable.

[62] L'Opposante soutient que les mots « TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié véritablement canadien], en raison de leur position et de leur taille dans la Marque, représentent un élément dominant et font partie intégrante de la Marque. L'Opposante soutient que, bien que la demande d'enregistrement relative à la Marque renonce au droit à l'usage exclusif des mots « TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié véritablement canadien], la renonciation n'a aucune incidence aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion; même si un mot ou un élément fait l'objet d'une renonciation pour une marque, si l'élément qui fait l'objet de la renonciation est un élément dominant et fait partie intégrante de la marque, la renonciation n'a aucune incidence aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion [citant *Standard Coil Products (Canada) Ltd c Standard Radio Corp* (1971) CF 106].

[63] La Requérante soutient que sa Marque ne ressemble à aucune des Marques CORONA de l'Opposante. Plus précisément, la Requérante souligne que l'élément graphique de la Marque représentant une feuille et celui de la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante sont complètement différents, du fait que le dessin de feuille de la Requérante comprend une insertion ovale avec un dessin triangulaire et que la forme globale des marques est différente.

[64] En l'espèce, j'estime qu'aucun des éléments constitutifs des marques des parties n'est particulièrement frappant ou unique en soi; cependant, si l'on considère les marques dans leur ensemble, celles-ci se ressemblent beaucoup dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées. Les marques des deux parties comprennent un dessin de feuille d'érable et la Requérante a intégré la formulation de la marque de l'Opposante dans son intégralité et a simplement ajouté un adverbe soulignant le sentiment véritable projeté sur le reste de la marque.

[65] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise également l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

État du registre et du marché

[66] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions quant à l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents. [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432; *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[67] La Requérante soutient que la preuve de l'état du registre produite par la voie de l'affidavit Anastacio établit que de nombreuses marques qui comprennent les mots « MAPLE LEAF » [feuille d'érable] ou un dessin de feuille d'érable enregistrées en liaison avec des bijoux et des produits et services connexes coexistent déjà au registre.

[68] L'Opposante soutient toutefois que, après examen de la preuve de l'état du registre, aucune marque comprenant un dessin de feuille d'érable et la formulation CANADIAN CERTIFIED GOLD [or certifié canadien] n'a été relevée. De plus, je souligne qu'un examen de la preuve établit également qu'aucune marque comprenant les mots « CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié canadien] ou une formulation semblable n'a été relevée.

[69] Par conséquent, j'estime que la preuve de l'état du registre n'est d'aucune utilité pour la Requérante.

Absence de cas de confusion réelle

[70] Comme je l'ai indiqué précédemment dans le résumé de la preuve, M. Vaccaro atteste qu'il n'a eu connaissance d'aucun cas dans lequel des clients ou des clients potentiels ont indiqué avoir pensé que la Requérante ou ses produits de bijouterie étaient liés à l'Opposante ou aux produits et services de l'Opposante.

[71] L'Opposante soutient que le test n'est pas de savoir s'il y a eu confusion réelle, mais plutôt de savoir s'il existe une probabilité de confusion. Cependant, l'absence de « confusion

réelle » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur la « probabilité de confusion ». De plus, une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'emploi simultané de deux marques est significatif et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion [voir *Pink Panther, supra*, au para 10, au para 36; *Petit Bateau Valton SA c Boutiques Le Bateau Blanc Inc* (1994), 55 CPR (3d) 372 (CF 1^{re} inst); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd c Big Blue Jeans Ltd/Ltée* (1992), 41 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *MonSport Inc c Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356 (CF 1^{re} inst)]

[72] Par conséquent, j'accorderai un certain poids à la preuve de la Requérante, qui n'a pas été contestée en un contre-interrogatoire, selon laquelle il n'y a pas eu de cas de confusion réelle, bien que la Requérante ait commencé à employer et à promouvoir ses produits en liaison avec sa marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin au Canada à un moment donné à l'automne 2012. Bien entendu, l'absence de preuve de confusion réelle ne donne pas automatiquement lieu à une présomption défavorable à l'opposant et n'est d'aucune façon déterminante en ce qui a trait à la question de la confusion. Je suis consciente, à titre d'exemple, que dans *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF), la Cour a jugé que les marques MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA du défendeur créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE du demandeur, malgré l'absence de preuve de confusion réelle, même si les marques des parties étaient employées simultanément dans la région de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, depuis 10 ans. Néanmoins, l'absence de preuve de confusion réelle ne constitue qu'une des nombreuses circonstances de l'espèce qu'il convient de prendre en considération.

Conclusion

[73] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. De plus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce énoncées ci-dessus, y compris le recoupement dans le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce des parties, la période pendant laquelle la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante a été en usage et le caractère acquis de cette marque qui en résulte, de même que la ressemblance entre les marques des parties

dans la présentation, le son et les idées suggérées, je ne suis pas convaincue, malgré l'absence de preuve de confusion réelle, que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante. Comme je l'ai indiqué précédemment, le degré de ressemblance entre les marques des parties est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Cela est d'autant plus vrai lorsque les produits des parties et les voies de commercialisation des parties sont identiques ou se recoupent [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd.* (2013), 111 CPR (4th) 155 (CAF), aux para 26 à 30]. Bien que je sois au courant de la jurisprudence portant que les marques faibles n'ont droit qu'à une protection étroite, il n'y a tout simplement aucune preuve que d'autres commerçants utilisent l'expression « CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié canadien], avec ou sans dessin de feuille d'érable. De plus, comme je l'ai indiqué, le mot TRULY [véritablement] ne permet pas de distinguer la Marque, mais renforce plutôt l'idée suggérée. Comme j'y ai fait allusion précédemment, le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[74] Cependant, j'estime qu'il n'y a pas de confusion en ce qui concerne les autres marques CORONA de l'Opposante. À cet égard, la ressemblance est tout simplement insuffisante entre la Marque de la Requérante et les autres Marques CORONA de l'Opposante dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent, lorsqu'on considère les marques dans leur ensemble.

Article 16(1)a)

[75] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques CORONA de l'Opposante, qui avaient été employées et déposées antérieurement au Canada.

[76] Pour s'acquitter de son fardeau, l'Opposante doit démontrer qu'une ou plusieurs des Marques CORONA de l'Opposante étaient employées ou révélées à la date de premier emploi revendiquée (1^{er} janvier 2012) et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce.

[77] En premier lieu, je souligne que l'Opposante a tenté dans ses observations de s'appuyer sur les droits qui sont conférés par la common law à l'égard de ce motif d'opposition en ce qui concerne l'emploi des mots « CANADIAN CERTIFIED GOLD » [or certifié canadien]. Cependant, je conviens avec la Requérante que cette marque n'a pas été invoquée dans la déclaration d'opposition ni mentionnée dans l'affidavit Soare.

[78] De plus, l'Opposante a également présenté des observations selon lesquelles sa preuve établit la présentation de certaines des Marques CORONA ensemble ou côte à côte. À titre d'exemple, soutient l'Opposante, la pièce F de l'affidavit Soare présente des affichettes de comptoir datées de 2009 arborant la marque TOTALLY CANADIAN à côté de la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD. L'Opposante soutient que, en raison de la façon dont l'Opposante présente ses marques côte à côte, il est vraisemblable que les consommateurs moyens considèrent les marques TOTALLY CANADIAN et CERTIFIED CANADIAN GOLD de l'Opposante ensemble et, lorsqu'elles sont liées par le mot « Canadian » [canadien], les marques deviennent TOTALLY CANADIAN CERTIFIED GOLD, ce qui ressemble beaucoup dans la présentation, le son et l'idée suggérée à la Marque de la Requérante.

[79] La Requérante soutient toutefois, et j'en conviens, que l'Opposante n'a fourni aucune preuve indiquant que la comparaison de parties des Marques CORONA de l'Opposante en combinaison soit la bonne approche.

[80] Quoi qu'il en soit, compte tenu des conclusions que j'ai tirées dans mon analyse menée ci-dessus au titre des articles 6(5)a) et b) à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'admets que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en ce qui concerne sa marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante.

[81] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur ma conclusion en ce qui concerne la confusion entre les marques des parties et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent donc également ici. En réalité, les facteurs énoncés aux articles 6(5)a) et b) favorisent davantage l'Opposante au titre de ce motif d'opposition, puisque la preuve d'emploi de la Marque de la Requérante est postérieure à la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition.

[82] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est également accueilli, mais là encore, uniquement en ce qui concerne la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante pour les raisons énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Article 2

[83] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante, en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer ni ne distingue véritablement les produits de la Requérante des produits de l'Opposante, compte tenu de l'emploi et de l'annonce par l'Opposante des marques de commerce CORONA de l'Opposante.

[84] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau, il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux de tiers [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd*, (1985) 4 CPR (3d) 272 (COMC); *Imperial Tobacco Canada Limited c Philip Morris Products SA*, 2013 COMC 175 (COMC), au para 24, conf par 2014 CF 1237, au para 15 et 16, et 68; *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608, au para 55].

[85] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir que, à la date de la production de la déclaration d'opposition, à savoir le 26 juin 2014, une ou plusieurs des Marques CORONA de l'Opposante étaient devenues connues dans une telle mesure qu'elles pouvaient faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Dans *Bojangles'*

International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque pouvait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue à un certain point au Canada ou, subsidiairement, si elle est bien connue dans une région précise du Canada. De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'Opposante démontre que ses Marques CORONA étaient devenues bien connues au Canada au sens technique de l'article 5 de la Loi. En effet, l'Opposante peut s'appuyer sur une preuve de la connaissance ou de la réputation de sa ou ses marques par le bouche-à-oreille et sur une preuve de réputation, de renommée ou de connaissance prenant la forme d'articles parus dans des journaux ou des magazines, par opposition à des publicités [*Motel 6*, aux p. 58 et 59].

[86] En l'espèce, j'admets que l'Opposante a fourni une preuve d'emploi de sa marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin. De plus, conformément à mon analyse des motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*d*) et sur l'absence de droit à l'enregistrement, j'admets que la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante est devenue bien connue en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[87] Comme je suis convaincue que la preuve de l'Opposante établit que sa marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin était devenue suffisamment connue au 26 juin 2014 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif, la question est donc de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable que la Marque crée de la confusion avec la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante.

[88] Là encore, la différence entre les dates pertinentes n'est pas significative, et mes conclusions quant aux motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*) et 16(1)*a*) s'appliquent donc également ici. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli à l'égard de la Marque, en ce qui concerne la marque CANADIAN CERTIFIED GOLD Dessin de l'Opposante.

DÉCISION

[89] Par conséquent, 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 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-11-17

COMPARUTIONS

Brandon Evenson

POUR L'OPPOSANTE

Sanjukta Tole

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais

POUR L'OPPOSANTE

Sim & McBurney

POUR LA REQUÉRANTE