

O P I C



C I P O

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

Référence : 2017 COMC 87

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

**1,615,226 pour la marque de
commerce FIRE AND ICE**

Demandes

CANADIAN DIAMOND & Dessin; et

**1,615,229 pour la marque de
commerce FIRE on ICE CANADIAN
DIAMOND & Dessin**

INTRODUCTION

[1] Corona Jewellery Company Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin et FIRE on ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (reproduites ci-dessous), qui font respectivement l’objet des demandes n^{os} 1,615,226 et 1,615,229 (parfois ci-après appelées collectivement les Marques DIAMOND ou individuellement et respectivement la Marque FIRE AND ICE et la Marque FIRE ON ICE).

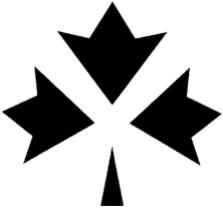


[2] Les demandes ont toutes deux été produites sur le fondement de l’emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « bijoux; or; diamants ».

[3] L’Opposante s’est opposée aux demandes relatives aux Marques DIAMOND pour les motifs suivants : i) les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l’article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) les Marques DIAMOND ne sont pas enregistrables suivant l’article 12(1)d) de la Loi; iii) la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement des Marques DIAMOND suivant l’article 16 de la Loi; et iv) les Marques DIAMOND ne sont pas distinctives au sens de l’article 2 de la Loi.

[4] Les trois derniers motifs d’opposition concernent la probabilité de confusion entre les Marques DIAMOND et les marques de commerce suivantes de l’Opposante (parfois ci-après appelées collectivement les Marques CORONA), employées toutes deux en liaison avec, entre autres choses, les produits [TRADUCTION] « bijoux, or et diamants » :

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement	Produits/services [TRADUCTION]
MAPLE LEAF DIAMONDS	LMC688,061	Produits : Diamants; bijoux en diamant; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles en papier et fournitures de bureau, nommément instruments d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, papier à écrire et enveloppes; fournitures commerciales, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, sous-

		<p>main, papier pour bloc-notes, papier à notes et factures; matériel d'emballage comme des coffrets et des 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.</p> <p><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 de bijoux au détail; 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; promotion de la taille de diamants.</p>
 <p>(parfois ci-après appelée la marque « Dessin GÉOMÉTRIQUE »)</p>	<p>LMC677,376</p>	<p><u>Produits :</u> Diamants; bijoux en diamant; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles en papier et fournitures de bureau, nommément instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, papier à écrire 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 coffrets 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.</p> <p><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 de bijoux au détail; 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>

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

LE DOSSIER, LE FARDEAU DE PREUVE ET LES DATES PERTINENTES

[6] Les demandes d'enregistrement relatives aux Marques DIAMOND ont toutes deux été produites le 22 février 2013.

[7] Les demandes ont toutes deux été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 novembre 2014. Le 8 janvier 2015, l'Opposante a produit des déclarations d'opposition à l'encontre des Marques DIAMOND en vertu de l'article 38 de la Loi. La Requérante a ensuite produit et signifié ses contre-déclarations le 24 février 2015.

[8] À l'appui de ses oppositions, l'Opposante a produit l'affidavit de Diana Soare, souscrit le 24 juin 2015, accompagné des pièces A à Q.

[9] À l'appui de ses demandes, la Requérante a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio, souscrit le 26 octobre 2015, accompagné des pièces A à F.

[10] Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée relativement à son affidavit. L'Opposante n'a produit aucune preuve en réponse. Cependant, les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue conjointement avec une audience relative à une procédure d'opposition engagée à l'encontre d'une autre demande de la Requérante. Une décision distincte sera rendue relativement à cette autre procédure, qui concerne la demande n° 1,593,806 relative à la marque de commerce TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD & Dessin.

[11] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes sont conformes 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].

[12] 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 des demandes, à savoir le 22 février 2013 [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(3)a) – la date de production des demandes, à savoir le 22 février 2013 [voir l'article 16(3) de la Loi];
- articles 38(2)d)/2 – la date de production des déclarations d'opposition, à savoir le 8 janvier 2015 [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

[13] M^{me} Soare est la directrice du marketing de l'Opposante. Elle atteste que l'Opposante a été fondée en 1959 et qu'elle est devenue depuis l'une des principales fabricantes et fournisseuses de bijoux au Canada.

[14] M^{me} Soare atteste que l'Opposante vend ses produits directement à des 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, ses catalogues, ses présentoirs, ses armoires-vitrines, ses espaces-boutiques et son matériel de marketing, et que plus de 200 détaillants dans tout le Canada offrent les produits de l'Opposante.

[15] M^{me} Soare fournit ensuite des détails liés aux Marques CORONA, ainsi qu'un imprimé tiré 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.

[16] M^{me} Soare fournit une preuve de l'emploi et de la promotion des Marques CORONA au Canada depuis 2003. La promotion à grande échelle, qui a débuté en 2004, est effectuée à l'aide de différentes méthodes qui peuvent généralement être regroupées comme suit :

- La diffusion de brochures, de catalogues et de dépliants, tout au long de l'année au Canada, auprès des détaillants de l'Opposante. M^{me} Soare affirme que ce matériel publicitaire est mis à la disposition des détaillants qui, à leur tour, le rendent accessible aux consommateurs, dans des magasins, des encarts dans les journaux, par publipostage non adressé et par d'autres moyens, et que l'Opposante a diffusé plus de 20 millions de ces publications publicitaires arborant les Marques CORONA depuis 2004. Elle joint comme pièce B à son affidavit des extraits tirés d'une longue liste de brochures/catalogues/dépliants datant de 2004 à 2015 qui, affirme-t-elle, sont représentatifs de ceux diffusés en moyenne quatre fois par année depuis 2004. Les Marques CORONA sont clairement présentées dans ce matériel, qui montre des bijoux, y compris des bijoux en or et en diamant.
- Des annonces publiées 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*. Comme pièce C, M^{me} Soare joint à son affidavit un échantillon d'annonces représentatives arborant les Marques CORONA qui montrent des bijoux (y compris des bijoux en or et en diamant) parues dans les publications susmentionnées, ainsi que les chiffres concernant la diffusion de *Jewellery Business*, de *Weddingbells*, de *Today's Bride* et du *Report on Business*.
- La participation à des expositions et à des salons commerciaux au Canada et aux États-Unis. M^{me} Soare fournit une liste de ces événements, qui incluent clairement des lieux au Canada, ainsi que les années correspondantes. Elle fournit également en pièce E des images de kiosques et de publicités de l'Opposante arborant les Marques CORONA qui, affirme-t-elle, sont représentatifs de ceux employés lors des événements auxquels

l'Opposante a participé. De plus, elle joint comme pièce F des copies de publicités représentatives arborant les Marques CORONA comprises dans des brochures d'événements destinées à promouvoir les produits de l'Opposante, qui incluent, là encore, des bijoux (y compris des bijoux en or et en diamant).

- L'utilisation d'articles promotionnels et d'autres formes de publicité. À cet égard, elle joint comme pièce G à son affidavit des copies d'affiches, de bannières, de panneaux d'affichage, de présentations en vitrine, de publicités sur des voiturettes de golf, d'images fixes d'annonces télévisées et d'affichettes de comptoir représentatifs arborant les Marques CORONA en liaison avec des bijoux (y compris des bijoux en or et en diamant). Elle affirme que l'Opposante, seule ou en collaboration avec un ou plusieurs de ses détaillants, a également diffusé des publicités arborant les Marques CORONA sur des autobus, des bancs publics, des balles de golf, des tee-shirts, des casquettes, des grosses tasses et d'autres articles promotionnels.
- Du matériel promotionnel en magasin, à savoir des espaces-boutiques, des sacs de magasinage et des coffrets à bijoux, et des présentoirs promotionnels de marque. Elle joint comme pièces H et I des photographies du matériel promotionnel en magasin susmentionné de l'Opposante qui arbore les Marques CORONA. Elle affirme que l'Opposante a engagé des dépenses de plus de 500 000 \$ pour aménager et installer ses espaces-boutiques depuis mai 2010, et de plus de 400 000 \$ depuis 2008 pour des coffrets à bijoux, des sacs et des présentoirs promotionnels arborant les Marques CORONA.

[17] M^{me} Soare affirme que, depuis 2004, l'Opposante a engagé, en plus des coûts susmentionnés liés aux coffrets à bijoux, aux sacs, aux présentoirs et aux espaces-boutiques, des dépenses de plus de 300 000 \$ chaque année pour promouvoir et annoncer ses produits dans tout le Canada, y compris des bijoux, des diamants et les produits et services énumérés dans les enregistrements des Marques CORONA.

[18] En ce qui concerne l'emploi des Marques CORONA au Canada, M^{me} Soare explique que les produits liés aux Marques CORONA ont été vendus dans plus de 100 magasins de vente au détail depuis au moins 2004 et que, lors de la vente, les produits sont accompagnés d'un coffret à bijoux et d'un sac (pièce I), ainsi que d'un certificat d'origine placé dans une chemise en cuir

(pièce M), qui arborent tous clairement les Marques CORONA. Elle indique, en outre, qu'un numéro de traçabilité unique et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE sont gravés au laser sur chaque diamant vendu sous les Marques CORONA et, à l'appui, elle joint comme pièce K à son affidavit une image d'un diamant gravé au laser représentatif de ceux vendus depuis 2004. Elle joint également comme pièce L à son affidavit une image d'une bague présentant les deux Marques CORONA gravées sur sa face intérieure, également représentative de celles vendues.

[19] Enfin, en ce qui concerne la preuve de ventes, M^{me} Soare fournit en pièce N de son affidavit une copie partiellement caviardée d'une facture émise par l'Opposante et adressée à un de ses détaillants [TRADUCTION] « lors ou à peu près au moment du transfert de la propriété ou de la possession des stocks de marque Dessin GÉOMÉTRIQUE et MAPLE LEAF DIAMONDS de Corona au détaillant pour la revente à ses consommateurs finaux ». La facture présente les Marques CORONA par type d'articles ainsi qu'une image du produit précis vendu qui, dans ce cas-ci, inclut des bijoux, y compris des bijoux en or et en diamant. Elle atteste que, depuis 2004, l'Opposante a vendu pour plus de 20 millions de dollars de bijoux et de diamants arborant les Marques CORONA.

[20] M^{me} Soare conclut son affidavit en examinant les ressemblances entre les méthodes de marketing et de promotion, les voies publicitaires et les ventes des parties. Elle formule, en outre, des commentaires à propos des ressemblances visuelles entre les marques des parties. Cependant, dans la mesure où ses déclarations équivalent à des arguments et/ou des opinions personnelles, je ne suis pas disposée à accorder de poids à ces déclarations. Elle joint comme pièces O et P, respectivement, des imprimés tirés du site Web canadien de la Requérante décrivant les bijoux et les diamants de marque FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND de la Requérante, ainsi que des photographies de l'armoire-vitrine et des tours-vitrines de la Requérante arborant la Marque FIRE AND ICE employées au salon de la bijouterie d'Edmonton en août 2013. Elle affirme que cette armoire-vitrine et ces tours-vitrines sont représentatives de celles que la Requérante a plus tard installées dans les magasins de ses détaillants.

[21] Enfin, elle joint comme pièce Q à son affidavit une copie de l'affidavit de Giovanni Vaccaro et des pièces jointes à celui-ci produit par la Requérante dans la procédure

d'opposition engagée par l'Opposante en l'espèce à l'encontre de la demande de marque de commerce n° 1,593,806 de la Requérante.

La preuve de la Requérante

L'Affidavit Anastacio

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

[23] M^{me} Anastacio affirme que, le 23 juillet 2015, elle a obtenu les détails des enregistrements et des demandes de marque de commerce qui étaient joints comme annexe A à une réponse datée du 17 avril 2014 au rapport de l'examineur, indiquant que la demande relative à la Marque FIRE AND ICE n'était pas acceptée, qui avait été émise le 28 novembre 2013. Comme pièce A, elle joint à son affidavit les résultats de sa recherche.

[24] M^{me} Anastacio affirme que, à cette même date, elle a effectué un certain nombre de recherches supplémentaires dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes aux fins suivantes : i) repérer les marques de commerce comportant les termes « maple » [érable], « leaf » [feuille] et « diamond » [diamant] visant, entre autres, des produits de la classe 14 de la Classification internationale de Nice; ii) repérer les marques de commerce comportant les termes « maple » [érable] et « leaf » [feuille] visant, entre autres, des produits de la classe 14 de la Classification internationale de Nice; iii) repérer les marques de commerce et tout signe connexe comportant les termes « maple » [érable] et « leaf » [feuille] visant, entre autres, des produits de la classe 14 de la Classification internationale de Nice; et iv) obtenir tous les détails de tous les enregistrements ou de toutes les demandes de marque de commerce actifs inscrits au nom de la Requérante. Elle joint à son affidavit les résultats de ces recherches comme pièces B à E, respectivement. M^{me} Anastacio affirme que, le lendemain, elle a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour obtenir tous les détails de tous les enregistrements ou de toutes les demandes de marque de commerce actifs inscrits au nom de l'Opposante ou de toute société faisant affaire sous le nom de Corona Jewellery Company. Elle joint les résultats de cette recherche comme pièce F à son affidavit.

MOTIFS D'OPPOSITION

Article 30i)

[25] En l'espèce, l'Opposante allègue que la Requérente ne peut pas être convaincue qu'elle a droit d'employer les Marques DIAMOND au Canada en liaison avec les produits énumérés dans les demandes, parce que celles-ci créent de la confusion avec les Marques CORONA de l'Opposante employées antérieurement au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre et que, par conséquent, elles ne sont pas distinctives de la Requérente. De plus, l'Opposante allègue que la Requérente n'a pas agi de bonne foi lorsqu'elle a adopté les Marques DIAMOND.

[26] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) 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].

[27] L'Opposante soutient que l'approche marketing de la Requérente a été d'imiter celle de l'Opposante, en aménageant l'espace-boutique selon un motif rouge et blanc qui imite la présentation commerciale de l'Opposante, ce qui constitue un élément de mauvaise foi dont il faut tenir compte.

[28] La Requérente soutient que, contrairement aux observations de l'Opposante, il n'y a aucune preuve que la Requérente a copié un quelconque aspect de la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante. La Requérente soutient également, et je partage son avis, qu'il n'y a aucune preuve que la Requérente a agi de mauvaise foi.

[29] J'ajouterais, en outre, que toute preuve concernant le marketing et l'emploi par la Requérente des Marques DIAMOND est postérieure à la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition [voir *Lutron Electronics Co c Litron Distributors Ltd*, 2013 COMC 129]. Quoiqu'il en soit, bien que l'emploi par la Requérente de présentoirs semblables pour ses produits (c.-à-d. des espaces-boutiques) puisse contribuer à accroître la probabilité de confusion, il n'y a aucune preuve en l'espèce qui permet d'inférer que la Requérente était de mauvaise foi lorsqu'elle a fait sa déclaration concernant l'emploi au Canada. En conséquence, ce motif

d'opposition est rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

Article 12(1)d)

[30] L'Opposante allègue que les Marques ne sont pas enregistrables eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elles créent de la confusion avec les marques visées par ses enregistrements n^{os} LMC688,061 et LMC677,376.

[31] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui.

[32] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques DIAMOND et les marques CORONA déposées de l'Opposante. En termes clairs, ainsi qu'il est indiqué dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC), aux pages 374 et 375, chaque marque de commerce invoquée par l'Opposante fera l'objet d'une analyse distincte quant à la confusion.

Le test en matière de confusion

[33] 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.

[34] 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 des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[35] 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.

[36] Les Marques DIAMOND de la Requérante sont formées d'un dessin de feuille d'érable stylisée et des mots « FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND » [diamant canadien éclat et glace] ou « FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND » [diamant canadien éclat sur glace]. En comparaison, une des Marques CORONA de l'Opposante, la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE, est aussi formée d'un dessin de feuille d'érable stylisée, tandis que l'autre marque invoquée est seulement formée des mots MAPLE LEAF DIAMONDS [diamants feuille d'érable].

[37] La Requérante soutient, et je partage son avis, que la marque MAPLE LEAF DIAMONDS de l'Opposante est une marque faible, car elle évoque fortement les produits de l'Opposante et leur origine géographique, c'est-à-dire des diamants et des bijoux provenant du Canada [citant *Gemme Canadienne PA Incorporated c 844903 Ontario Limited (Corona Jewellery Company)*, 2007 CanLII 81543, au para 20]. La Requérante soutient, en outre, que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante possède un faible caractère distinctif inhérent du fait qu'elle est simplement une variante de la feuille d'érable canadienne qui, toujours selon *Gemme*, évoque fortement l'origine géographique des produits de l'Opposante, et qu'elle est donc aussi une marque faible.

[38] La Requérante soutient que la faiblesse inhérente des Marques CORONA de l'Opposante est également corroborée par la preuve de l'état du registre fournie par la voie de l'affidavit Anastacio, qui démontre 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 diamants, des bijoux et des produits et services connexes coexistent déjà au registre.

J'examinerai cette preuve plus loin dans mon analyse des autres circonstances de l'espèce.

[39] Dans le même ordre d'idées, la Requérante insiste également sur la preuve de l'état du registre et de l'état du marché que l'Opposante a elle-même produite antérieurement dans *Gemme, supra*, à l'appui de son observation selon laquelle l'Opposante ne peut pas monopoliser les mots MAPLE LEAF [feuille d'érable] ou le dessin de feuille d'érable, qui sont déjà couramment employés par des commerçants tiers dans le domaine des bijoux. La Requérante soutient en outre que, d'après la preuve et les arguments présentés par l'Opposante dans *Gemme*, l'Opposante a réussi à démontrer que sa marque MAPLE LEAF DIAMONDS ne créait pas de confusion avec une marque de commerce formée d'un dessin de feuille d'érable visant des produits semblables. Cependant, la Requérante soutient que, malgré ce qui précède, l'Opposante allègue maintenant que les Marques DIAMOND de la Requérante créent de la confusion avec les Marques CORONA de l'Opposante simplement parce qu'elles comprennent une image de feuille d'érable. Cependant, je souligne que, dans *Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202, aux p. 212 et 213 (CF 1^{re} inst), une affaire dans laquelle une partie faisait valoir que la position contraire antérieurement défendue par l'autre partie constituait une circonstance pertinente de l'espèce aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, la Cour a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] : « À mon avis, cette circonstance n'est pas pertinente pour déterminer si les deux marques de commerce en cause créent de la confusion. Indépendamment des positions antérieures défendues par Labatt, je dois en arriver, en ce qui concerne la question de la confusion, à une conclusion qui soit conforme au droit et à la jurisprudence pertinente. »

[40] Quoi qu'il en soit, la Requérante soutient que, contrairement aux Marques CORONA de l'Opposante, ses Marques DIAMOND comportent des éléments distinctifs en plus du dessin de feuille d'érable. En particulier, la Requérante soutient que les mots FIRE AND ICE [éclat et glace] et FIRE ON ICE [éclat sur glace] sont des caractéristiques dominantes et distinctives des marques et que la juxtaposition des mots « fire » [éclat] et « ice » [glace] crée une image qui est susceptible de créer une impression durable dans l'esprit des consommateurs.

[41] L'Opposante soutient que l'argument de la Requérante selon lequel la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante n'est pas distinctive parce qu'il s'agit d'une variante de la feuille d'érable constitue une analyse trop simpliste qui ne tient pas compte des éléments stylisés de la marque. En particulier, l'Opposante soutient que la présente espèce se distingue de l'affaire *Gemme, supra*, du fait que sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE n'est pas une feuille d'érable standard à onze pointes et que le dessin évoque simultanément un diamant et une feuille d'érable; un dessin très stylisé qui la rend unique et distinctive. Bien que la représentation d'une feuille d'érable ne soit pas, en elle-même, intrinsèquement distinctive [voir *Maple Leaf Gardens, Limited c Barbarian Sportswear Mfg Ltd*, 1994 CanLII 10101], j'admets que le dessin de feuille d'érable stylisée confère un certain caractère distinctif inhérent à la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante.

[42] De plus, l'Opposante soutient que la preuve de l'état du registre et de l'état du marché présentée dans *Gemme*, pour corroborer l'inférence de la Commission selon laquelle l'image de la feuille d'érable est une caractéristique assez omniprésente parmi les marques de commerce sur le marché canadien, remonte à 2006 et n'est donc plus pertinente en l'espèce. J'en conviens et, comme je l'ai indiqué précédemment, j'examinerai la preuve de l'état du registre présentée en l'espèce dans mon analyse des autres circonstances.

[43] L'Opposante soutient que, si les Marques DIAMOND de la Requérante possèdent un caractère distinctif inhérent, c'est parce qu'elles sont essentiellement une copie intégrale de sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE. De plus, l'Opposante soutient que les formulations FIRE AND ICE [éclat et glace] et FIRE ON ICE [éclat sur glace] augmentent peu le caractère distinctif inhérent, car elles sont descriptives. Autrement dit, soutient l'Opposante, le mot « fire » [éclat] fait référence à une caractéristique des diamants en général, à savoir la mesure dans laquelle un diamant décompose la lumière en ses différentes couleurs, et le mot « ice » [glace] fait référence à un lieu géographique d'où proviennent les diamants de la Requérante, soit le nord du Canada. L'Opposante soutient, en outre, que « ice » [glace] est aussi une expression familière désignant les diamants en anglais.

[44] J'admets que l'élément graphique en feuille d'érable des Marques DIAMOND de la Requérante et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante possèdent le même caractère distinctif inhérent en raison de leurs dessins stylisés.

[45] J'ai déjà conclu que la marque nominale MAPLE LEAF DIAMONDS de l'Opposante possède un faible caractère distinctif inhérent. De façon similaire, en ce qui concerne les éléments nominaux des Marques DIAMOND de la Requérante, les mots CANADIAN DIAMOND [diamant canadien] donnent une description claire du lieu d'origine des diamants de la Requérante et, par conséquent, augmentent peu le caractère distinctif inhérent des marques. Cependant, en ce qui concerne les mots FIRE AND ICE [éclat et glace] et FIRE ON ICE [éclat sur glace], bien que FIRE [éclat] et ICE [glace] soient des mots du dictionnaire d'usage courant, aucune preuve n'a été fournie pour démontrer que le consommateur canadien moyen saurait que FIRE fait référence à [TRADUCTION] « la mesure dans laquelle un diamant décompose la lumière en ses différentes couleurs ». En outre, il n'y a aucune preuve qui donne à penser que ICE [glace] serait reconnu comme faisant référence à [TRADUCTION] « un lieu géographique d'où proviennent les diamants de la Requérante, soit le nord du Canada » ou comme faisant référence à des diamants ainsi que le laisse entendre l'Opposante. Néanmoins, je souligne que plusieurs sources de dictionnaire indiquent que ICE est un terme argotique désignant des diamants en anglais [voir le *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition, et le *Merriam-Webster Dictionary*, en ligne au www.merriam-webster.com; voir aussi *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, 92 CPR (4th) 408 (COMC), au para 29, qui confirme que je peux admettre d'office des définitions du dictionnaire]. En dernière analyse, cependant, il n'y a aucune preuve que les expressions FIRE AND ICE [éclat et glace] et FIRE ON ICE [éclat sur glace] ont une quelconque signification évidente; toutefois, lorsqu'elles sont employées dans une marque de commerce liée à des diamants, ainsi qu'il a été souligné dans *Worldwide Diamond Trademarks Limited c De Trung Vo*, 2016 COMC 20 (CanLII), [TRADUCTION] « [elles] peuvent être considéré[e]s par les consommateurs comme évoquant l'idée de l'éclat des diamants ». Par conséquent, j'estime que les Marques DIAMOND de la Requérante possèdent un caractère distinctif inhérent global plus fort.

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

[47] L'Opposante soutient que sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE est emblématique. En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, l'Opposante soutient que la Commission a conclu dans l'affaire *Gemme* que sa marque MAPLE LEAF DIAMOND avait acquis une réputation significative [*Gemme*, para 20]. L'Opposante soutient que cette réputation s'est depuis accrue, compte tenu de 13 années d'emploi de cette marque. L'Opposante soutient que sa preuve établit que les Marques CORONA ont fait l'objet d'un emploi à grande échelle et que, du fait de cet emploi, les Marques CORONA de l'Opposante sont devenues bien connues dans tout le Canada.

[48] La Requérante soutient, cependant, que la preuve n'indique pas clairement depuis combien de temps les Marques CORONA de l'Opposante sont en usage. La Requérante soutient que, bien que M^{me} Soare atteste que l'Opposante a dans les faits commencé à employer les Marques CORONA au Canada en liaison avec au moins certains des produits et des services dès janvier 2003, elle ne précise pas quels sont ces produits et services. Quant à la mesure dans laquelle les Marques DIAMOND de la Requérante ont été employées, la Requérante n'a elle-même produit aucune preuve d'emploi dans la présente procédure. Elle s'appuie plutôt sur les pièces jointes à l'affidavit Vaccaro (produites par la Requérante dans la procédure d'opposition engagée à l'encontre de sa demande n^o 1,593,806 et produites en preuve par l'Opposante dans la présente procédure), qui contiennent des copies de matériel promotionnel arborant les Marques DIAMOND qui remonte à aussi tôt que 2013. La question de savoir si je dois accorder un poids quelconque à cette preuve est en fin de compte sans importance, car toute inférence quant à la mesure dans laquelle les Marques DIAMOND ont été employées, annoncées et révélées demeurerait insuffisante en comparaison des Marques CORONA de l'Opposante.

[49] En effet, la preuve de l'Opposante établit clairement l'emploi des Marques CORONA en liaison avec des bijoux (y compris des bijoux en or et en diamant) depuis au moins aussi tôt que 2004. À cet égard, entre autres éléments de preuve, M^{me} Soare a clairement attesté que les produits de marque MAPLE LEAF DIAMONDS et Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante ont été offerts dans plus de 100 magasins de vente au détail dans toutes les provinces du Canada depuis 2004, et elle a fourni des chiffres de ventes et des dépenses publicitaires considérables ainsi que des exemples d'emploi des Marques CORONA en liaison avec des bijoux (y compris des bijoux en or et en diamant). Par conséquent, j'admets que les Marques CORONA de l'Opposante sont devenues connues dans une mesure beaucoup plus grande dans tout le Canada.

[50] Compte tenu de l'emploi, du marketing et de la promotion à grande échelle dont les Marques CORONA de l'Opposante ont fait l'objet au fil des ans, et étant donné que je considère que les Marques DIAMOND de la Requérante possèdent un caractère distinctif inhérent qui est seulement légèrement plus fort, j'estime que ce facteur, tout bien considéré, favorise l'Opposante.

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

[51] Compte tenu de mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi, je conclus que l'Opposante a établi l'emploi de ses Marques CORONA en liaison avec des bijoux (y compris des bijoux en or et en diamant) sur une période beaucoup plus longue.

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

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

[53] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des services de la Requérante tel qu'il figure dans la 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 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 des commerces véritablement exercés par les parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

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

[55] Cependant, la Requérante soutient qu'elle et l'Opposante exercent toutes deux leurs activités dans le domaine des bijoux et vendent des produits que les clients achètent après y avoir longuement réfléchi et en accordant une grande attention aux détails. En conséquence, la Requérante soutient que les clients qui achètent des produits auprès de la Requérante sont enclins à examiner très attentivement ce qu'ils achètent et sont moins portés à croire à tort que ces

produits sont fabriqués ou vendus par l'Opposante ou qu'ils lui sont autrement liés. La Requérante s'appuie, là encore, sur l'affaire *Gemme, supra*, car il a été conclu dans cette affaire que, malgré le fait que la Requérante et l'Opposante exerçaient toutes deux leurs activités dans le domaine des bijoux, il n'existait pas de probabilité de confusion entre les marques des parties, et l'opposition a été rejetée.

[56] L'Opposante n'est pas de cet avis et soutient que les diamants et les bijoux peuvent être achetés de façon impulsive sous le coup de l'émotion et que les consommateurs n'accordent pas tous la même attention aux détails. L'Opposante cite l'affaire *Masterpiece* pour affirmer que, indépendamment du prix des produits, la confusion demeure une question de première impression.

[57] 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 Sénégal 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'apprêtant 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]

[58] 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

[59] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a fait observer qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[60] L'Opposante soutient que la caractéristique dominante des Marques DIAMOND de la Requérante est le dessin de feuille d'érable. L'Opposante soutient que ce dessin serait le premier élément perçu par des yeux balayant la marque de gauche à droite et de haut en bas, et que les éléments nominaux sont assez éloignés du dessin, ce qui donne l'impression de deux marques distinctes.

[61] L'Opposante soutient que les Marques DIAMOND de la Requérante incorporent la quasi-totalité de la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona. L'Opposante soutient que sa déposante, M^{me} Soare, atteste qu'elle est d'avis que la Requérante a carrément copié sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE puis lui a apporté quelques légères modifications : les feuilles ont été étirées vers le centre de manière à rapprocher leurs pointes inférieures, une légère rotation vers le haut a été appliquée aux feuilles latérales et la tige formée d'un triangle solide a été remplacée par un carré à deux tons. L'Opposante soutient que les similitudes entre les marques des parties comprennent ce qui suit : chacune des marques comporte trois feuilles distinctes à trois pointes, les feuilles forment un V par rapport au point central sans que leurs pointes inférieures ne se touchent et chacune des marques comporte une petite tige. De plus, l'Opposante soutient que les dessins compris dans les marques des deux parties évoquent simultanément une feuille d'érable et un diamant.

[62] L'Opposante soutient que le dessin de feuille d'érable de la Requérante compris dans les Marques DIAMOND ressemble à la marque CORONA Dessin de l'Opposante à un point tel que le dessin de feuille d'érable de la Requérante serait perçu comme étant simplement une variante de la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE, qui préserve les caractéristiques dominantes de cette marque. L'Opposante fait valoir que cette variante répondrait au critère de la variation acceptable [selon *Promafil Canada Ltee c Munsingwear* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], un critère plus exigeant qui satisferait certainement au critère moins exigeant du test en matière de confusion. L'Opposante soutient que le seul autre ajout aux Marques DIAMOND de la Requérante prend la forme des éléments nominaux descriptifs « FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND » [diamant canadien éclat et glace] et « FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND » [diamant canadien éclat sur glace]. L'Opposante soutient que ces éléments accentuent la probabilité de confusion parce qu'ils renforcent l'idée qu'évoque l'élément graphique, à savoir l'idée d'un diamant canadien (feuille d'érable) qui a été extrait d'une mine située dans le nord glacial du pays. L'Opposante soutient qu'il s'agit là de la même idée que celle qu'évoquent ses Marques CORONA. De plus, l'Opposante soutient que le consommateur moyen plutôt pressé ne se souviendrait pas, à la vue des Marques DIAMOND de la Requérante, si ses Marques CORONA ont été présentées à proximité de formulations descriptives semblables.

[63] L'Opposante soutient que, quoi qu'il en soit, les marques n'ont pas à être identiques pour qu'il existe une probabilité de confusion; il suffit qu'elles évoquent la même idée [citant *Marathon Lawn Services Ltd c Lawn Medic Inc* (1984), 75 CPR (2d) 206]. L'Opposante soutient en outre que, même si les éléments graphiques des marques des parties sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif inhérent, cela n'élimine pas la probabilité de confusion [citant *Reynolds Consumer Products Inc. c PRS Mediterranean Ltd* (2013), 111 CPR (4th) 155].

[64] La Requérante, en revanche, soutient qu'il existe des différences importantes entre les marques des parties. En premier lieu, et contrairement au point de vue de l'Opposante, la Requérante soutient que les mots FIRE AND ICE [éclat et glace] et FIRE ON ICE [éclat sur glace] constituent une caractéristique frappante et dominante de ses marques. La Requérante soutient que le seul élément commun aux expressions comprises dans les Marques DIAMOND et à la marque nominale de l'Opposante est le mot DIAMOND [diamant], qui donne une description des produits.

[65] De plus, la Requérente soutient que les éléments graphiques des marques des parties sont très différents. À cet égard, la Requérente soutient que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante est formée de quatre parties distinctes qui ne se touchent pas et laissent un espace blanc bien visible au centre de la marque, tandis que la feuille d'érable des Marques DIAMOND comporte deux tons et ses différentes parties se rejoignent au centre. La Requérente soutient, en outre, que la forme globale des dessins est différente, celui de la Requérente étant plus triangulaire, tandis que celui de l'Opposante a plutôt la forme d'un carré.

[66] La Requérente soutient qu'il n'y a aucune similitude entre les marques des parties autre que l'évocation d'une feuille d'érable, laquelle est très évocatrice, intrinsèquement faible, couramment employée par divers autres commerçants et ne peut pas être monopolisée par l'Opposante. Par conséquent, la Requérente soutient que la ressemblance entre les marques des parties sur les plans visuel ou sonore ou dans l'idée évoquée est inexistante.

[67] Dans la mesure où les marques des deux parties évoquent des diamants et des bijoux provenant du Canada, j'estime que ni l'une ni l'autre des parties n'aurait droit à un monopole à l'égard de cette idée appliquée aux produits respectifs des parties. Par conséquent, bien que l'idée exprimée par les marques des parties soit semblable, il n'y a pratiquement aucune ressemblance visuelle entre les Marques DIAMOND de la Requérente et la marque MAPLE LEAF DIAMONDS de l'Opposante. Cependant, je conviens avec l'Opposante que la caractéristique la plus frappante des Marques DIAMOND de la Requérente est le *dessin* de feuille d'érable qui, à mon avis, ressemble énormément sur le plan visuel à la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante. En conséquence, en ce qui concerne les Marques DIAMOND de la Requérente et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante, bien que les marques ne se ressemblent pas sur le plan phonétique, j'estime qu'il existe une forte ressemblance entre ces marques en raison de leurs dessins de feuille d'érable stylisée très semblables [voir *Maxwell Taylor's Restaurants Inc c TGI Friday's Inc* (1994), 55 CPR (3d) 125 (COMC)].

Autres circonstances de l'espèce

État du registre et du marché

[68] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions sur 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)].

[69] La Requérante soutient que la preuve de l'état du registre produite par la voie de l'affidavit Anastacio démontre 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 diamants, des bijoux et des produits et des services connexes coexistent déjà au registre.

[70] Bien qu'un grand nombre de marques [TRADUCTION] « feuille d'érable » figurent au registre, je conviens avec l'Opposante que cette preuve n'aide en rien la Requérante, car les marques relevées visent des produits et des services qui ne se recoupent pas et qui empruntent des voies de commercialisation différentes, sont des marques qui font l'objet de demandes ou d'enregistrements inactifs, et/ou qui ne ressemblent pas étroitement à la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante.

[71] En effet, j'estime que la situation actuelle est très semblable à celle observée dans l'affaire *Mainstreet Equity Corp c Canadian Mortgage Capital Corporation*, 2015 COMC 164 (CanLII), une affaire mettant en cause des services liés à des immeubles et à l'immobilier. Dans cette affaire, la preuve de l'état du registre a été produite par la Requérante dans le but de démontrer que les dessins de gratte-ciel étaient si courants dans le domaine de l'immobilier que seule une protection très limitée devait être accordée à la marque de commerce gratte-ciel de l'Opposante. Cependant, malgré le caractère distinctif inhérent limité des marques des parties et la prépondérance des [TRADUCTION] « immeubles » au registre, il a été statué que la preuve était tout simplement insuffisante pour conclure que les consommateurs étaient habitués à distinguer entre eux des dessins aussi similaires. Il en va de même en l'espèce à mon avis, car je conviens

avec l'Opposante qu'aucune autre marque ne présente une aussi grande ressemblance dans la présentation et l'idée suggérée du fait qu'elle comporte un dessin unique stylisé et intégré qui évoque une feuille d'érable et un diamant.

Manière dont les marques sont réellement employées

[72] Dans *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 1998 CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), à la p 264, la Cour d'appel fédérale affirme que [TRADUCTION] « l'habillage » peut constituer une circonstance de l'espèce [TRADUCTION] :

La présentation de la marque de commerce dans le contexte du produit lui-même constitue une circonstance importante. « L'habillage », ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion.

En outre, dans *Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1990), 33 CPR (3d) 454 (CF 1^{re} inst), au para 38, la Cour fédérale indique que les marques de commerce doivent être comparées telles qu'elles sont employées dans le cadre d'activités commerciales.

[73] L'Opposante soutient que, en 2013, la Requérante a mis en place les armoires-vitrines et les tours-vitrines des produits liés aux Marques DIAMOND [voir la pièce P de l'affidavit Soare]. Comme je l'ai indiqué précédemment, M^{me} Soare atteste que ces présentoirs en magasin (appelés par l'Opposante [TRADUCTION] « espaces-boutiques ») sont représentatifs de ceux que la Requérante a plus tard installés dans les magasins de ses détaillants et qui, soutient l'Opposante, ont essentiellement le même habillage que les espaces-boutiques liés aux Marques CORONA de l'Opposante. Plus précisément, l'Opposante soutient qu'une comparaison avec ses propres [TRADUCTION] « espaces-boutiques » [voir la pièce H de l'affidavit Soare] montre que les espaces-boutiques des deux parties comportent un présentoir pleine hauteur qui est flanqué de chaque côté d'une tour-vitrine à hauteur d'épaule, les marques respectives des parties étant présentées bien en vue de la même manière et au même endroit.

[74] Je conviens que les présentoirs ([TRADUCTION] « espaces-boutiques ») des produits des parties se ressemblent beaucoup et contribueraient donc à la probabilité de confusion entre les Marques DIAMOND de la Requérante et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante.

Conclusion

[75] 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. En outre, 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 dans la nature du commerce des parties, la période pendant laquelle la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante a été en usage et le caractère distinctif qu'elle a ainsi acquis, ainsi que l'énorme ressemblance entre les parties les plus distinctives des marques des parties dans la présentation et dans les idées qu'elles évoquent, je ne suis pas convaincue que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les Marques DIAMOND de la Requérente et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante. De plus, j'estime que la probabilité de confusion serait accrue par l'emploi de présentoirs de ventes au détail semblables (c.-à-d. des [TRADUCTION] « espaces-boutiques » qui sont très semblables dans leur présentation). Comme je l'ai déjà mentionné, le degré de ressemblance entre les marques des parties est souvent le facteur prévu par la Loi 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 recourent [voir *Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd.* (2013), 111 CPR (4th) 155 (CAF), aux para 26 à 30]. Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément déterminant, j'estime que la manière dont les marques des parties sont réellement employées accroît la probabilité de confusion [voir *Dollarama LP c Dollar Tree Stores Canada, Inc.*, 2013 COMC 26 (CanLII); et *Diamondice Ltd c Blue Diamond Spring Water Limited* (1993) 1993 CanLII 8146, 51 CPR (3d) 574 (COMC)].

[76] Cependant, j'estime qu'il n'existe pas de confusion avec la marque MAPLE LEAF DIAMONDS de l'Opposante. Comme je l'ai indiqué précédemment, il n'y a pratiquement aucune ressemblance visuelle entre les Marques DIAMOND de la Requérente et la marque MAPLE LEAF DIAMONDS de l'Opposante. En outre, j'ai également conclu à la lumière de la preuve de l'état du registre que, dans la mesure où les marques des deux parties évoquent des diamants et des bijoux provenant du Canada, ni l'une ni l'autre des parties n'aurait droit à un monopole à l'égard de cette idée appliquée aux produits respectifs des parties.

Article 16(3)a)

[77] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques DIAMOND parce que, à la date de production des demandes, les Marques DIAMOND créaient de la confusion avec les Marques CORONA de l'Opposante, qui avaient été employées et enregistrées antérieurement au Canada.

[78] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de l'article 16(3)a) de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'une ou plusieurs des marques de commerce invoquées à l'appui de ce motif d'opposition avaient déjà été employées au Canada à la date de production des demandes relatives aux Marques DIAMOND (22 février 2013), et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce des demandes relatives aux Marques DIAMOND (12 novembre 2014) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[79] J'admets que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des deux Marques CORONA employées en liaison avec des bijoux, y compris des bijoux en or et en diamant. À cet égard, la preuve démontre que les Marques CORONA de l'Opposante étaient toutes deux employées au Canada à la date du 22 février 2013 et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date du 12 novembre 2014. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques DIAMOND et une des deux Marques CORONA de l'Opposante ou les deux.

[80] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur ma conclusion quant à la confusion entre les marques des parties, de sorte que mes conclusions à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'appliquent également ici. En réalité, les facteurs énoncés aux articles 6(5)a) et b) jouent encore plus en faveur de l'Opposante à l'égard de ce motif, car, à la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition, il n'y a aucune preuve permettant d'inférer que la Requérante avait employé ses Marques DIAMOND ou que ces dernières avaient acquis une quelconque réputation.

[81] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est également accueilli à l'égard des deux demandes, mais là encore, uniquement en ce qui concerne

la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante pour les raisons énoncées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

Article 2

[82] L'Opposante allègue que les Marques DIAMOND ne sont pas distinctives de la Requérante, en ce qu'elles ne sont pas adaptées à distinguer et ne distinguent pas 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.

[83] 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, aux para 15, 16 et 68; *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608, au para 55].

[84] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir que, à la date de production des déclarations d'opposition, à savoir le 8 janvier 2015, une des Marques CORONA de l'Opposante ou les deux étaient devenues connues dans une telle mesure qu'elles pouvaient faire perdre aux Marques DIAMOND leur 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].

[85] En l'espèce, j'admets que l'Opposante a fourni une preuve de l'emploi de ses Marques CORONA. En outre, 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 les Marques CORONA de l'Opposante sont devenues bien connues en liaison avec des bijoux, y compris des bijoux en or et en diamant.

[86] Comme je suis convaincue que la preuve de l'Opposante établit que ses Marques CORONA étaient devenues suffisamment connues à la date du 8 janvier 2015 pour faire perdre aux Marques DIAMOND leur 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 les Marques DIAMOND créent de la confusion avec les Marques CORONA de l'Opposante.

[87] Là encore, la différence entre les dates pertinentes n'est pas significative, de sorte que les conclusions que j'ai tirées à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(3)a) s'appliquent également ici. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli à l'égard des Marques DIAMOND de la Requérante, en ce qui concerne la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante.

DÉCISION

[88] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les demandes 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
Marie-Pierre Héту, 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