



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 9

Date de la décision : 2026-01-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Domtar Inc.

Requérante : Produits De Papier Paramount Ltée / Paramount Paper Products Ltd.

Demande : 1,752,243 pour HUSKY NORTH

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une opposition introduite par Domtar Inc. (l'Opposante) à l'égard de la demande d'enregistrement n° 1,752,243, produite par Produits De Papier Paramount Ltée / Paramount Paper Products Ltd. (la Requérante) pour la marque de commerce HUSKY NORTH (la Marque).

[2] L'enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits énumérés à l'annexe A jointe aux présentes (les Produits). Les Produits comprennent principalement des articles liés à l'emballage et à l'expédition (c'est-à-dire de la colle pour l'emballage, des couteaux universels, des boîtes en carton et des fournitures d'expédition), ainsi que des fournitures sanitaires et de sécurité jetables (c'est-à-dire des résilles,

des gants jetables, des masques, de l'équipement ignifugé, et des masques sanitaires et chirurgicaux).

[3] La principale question dans la présente procédure est de savoir si la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce HUSKY et HUSKY JET de l'Opposante, enregistrées au Canada sous les numéros LMC410,258 et LMC993,476, respectivement (les Marques déposées de l'Opposante), dont les détails sont joints à l'annexe B, ainsi que les marques de commerce reconnues en common law de l'Opposante antérieurement employées au Canada, à savoir HUSKY, HUSKY Offset, HUSKY Opaque Offset, HUSKY Recycled Opaque Offset, HUSKY Digital, HUSKY Recycled Digital et HUSKYJET (les Marques formées de HUSKY).

[4] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie en partie.

LE DOSSIER

[5] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 27 octobre 2015 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* daté du 15 novembre 2023.

[6] Le 15 mars 2024, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7] L'Opposante fonde son opposition sur les articles 38(2)a) et 30(2)a) (produits non énoncés dans les termes ordinaires du commerce), les articles 38(2)b) et 12(1)d) (non enregistrable en raison de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante), les articles 38(2)c) et 16(1)a) (absence de droit à l'enregistrement), les articles 38(2)d) et 2 (absence de caractère distinctif) et l'article 38(2)f) (absence de droit à l'emploi).

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[9] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements des Marques déposées de l'Opposante, ainsi que les affidavits de Jennifer Boothby, souscrit le 11 décembre 2024 (l'Affidavit Boothby), et de Kathryn Jackson, souscrit le 12 décembre 2024 (l'Affidavit Jackson).

[10] La Requérante a produit une déclaration indiquant qu'elle ne produirait pas de preuve.

[11] L'Opposante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

APERÇU DE LA PREUVE

[12] Seule l'Opposante a produit une preuve dans la présente procédure, laquelle consiste en des copies certifiées des enregistrements des Marques déposées de l'Opposante, ainsi que de l'Affidavit Boothby et de l'Affidavit Jackson.

L'Affidavit Boothby

[13] M^{me} Boothby est une stagiaire en droit employée par l'agent de l'Opposante.

[14] L'Affidavit Boothby contient des détails et des résultats d'une recherche effectuée par M^{me} Boothby, sous la direction d'un avocat de l'agent de l'Opposante, dans le Manuel d'examen des marques de commerce (le Manuel) de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour ce qui suit :

- la version anglaise de la section du Manuel intitulée « 2.4.5 Les termes ordinaires du commerce pour des produits ou services spécifiques – alinéa 30(2)a) de la Loi et article 29 du Règlement » [Pièce A];
- une recherche dans le Manuel des produits et des services (le Manuel des produits et des services) de l’OPIC pour les termes suivants, dont les résultats sont joints à titre de Pièce B :
 - « wrist support » [protège-poignets],
 - « fast pack » [boîtes à deux pièces],
 - « paper bar code » [codes à barres conçus pour le papier],
 - « industrial film » [film industriel],
 - « industrial packaging » [emballages industriels],
 - « protective packaging » [emballages de protection],
 - « industrial tape » [rubans industriels],
 - « air pillow » [coussins d’air],
 - « losse fill » [billes de calage]
 - « corner board » [coins de cartons],
 - « top sheet » [coiffes],
 - « anti slip sheet » [papiers antidérapants].

L’Affidavit Jackson

[15] M^{me} Jackson est la vice-présidente du marketing et de la gestion de projets de l’Opposante, un poste qu’elle occupe depuis avril 1999 [para 1].

[16] L’Affidavit Jackson contient, entre autres, les déclarations, pièces et renseignements suivants :

- l’Opposante, un fabricant de pâtes et de papiers nord-américain, est le plus grand fabricant et commercialisateur intégré de papier

fin non couché en Amérique du Nord, et l'un des plus grands fabricants de pâtes au monde [para 2];

- l'Opposante exploite 42 emplacements au Canada [para 3];
- les certificats d'enregistrement respectifs des Marques déposées de l'Opposante sont joints à titre de Pièce A [para 5];
- les Marques déposées de l'Opposante sont employées en liaison avec du papier d'impression et des produits de papier (les Produits de l'Opposante) [para 6];
- la gamme de produits de papier de l'Opposante a été lancée en 1986, avec du papier d'impression destiné à une utilisation avec des imprimantes offset, et a été employée en liaison avec la marque de commerce HUSKY Offset [para 7];
- la gamme de produits de papier de l'Opposante a depuis évolué et s'est élargie pour inclure des gammes de produits sous les marques de commerce HUSKY Opaque Offset, HUSKY Recycled Opaque Offset, HUSKY Digital, HUSKY Recycled Digital et HUSKY JET [para 8];
- des images des étiquettes qui figurent sur les rames de papier individuelles, ainsi que des étiquettes qui figurent sur les cartons des produits HUSKY Digital et HUSKEY JET sont jointes à titre de Pièce B. Ces images sont conformes à la présentation des étiquettes de produit depuis au moins 2007 pour les produits HUSKY Digital et depuis au moins 2016 pour les produits HUSKY JET [para 10];
- des photographies des cartons de produits HUSKY Digital, HUSKY JET, HUSKY Opaque Offset et HUSKY Recycled Opaque Offset, ainsi qu'une photographie d'une palette d'imprimerie de HUSKY Offset sont jointes à titre de Pièce C. Ces images sont conformes aux emballages de ces produits utilisés depuis au moins 2016 pour les

produits HUSKY Digital et depuis au moins 2007 pour les produits vendus sous les autres marques de commerce [para 11];

- les produits de l'Opposante sont principalement vendus à des distributeurs de papier et de produits de papier, mais sont également vendus directement à des imprimeurs commerciaux et à d'autres entreprises [para 12];
- à partir de 2007, les ventes des Produits de l'Opposante au Canada ont dépassé 200 millions de dollars canadiens par an [para 13];
- des factures représentatives des Produits de l'Opposante vendus à des clients canadiens, datées de 2010, sont jointes à titre de Pièce D [para 14];
- l'Opposante a investi et continue d'investir des sommes importantes dans l'annonce et la promotion des Marques formées de HUSKY pour les Produits de l'Opposante au Canada, y compris :
 - lors de présentations en personne [Pièce F],
 - dans des annonces imprimées [Pièces G et E],
 - lors de salons professionnels et de conférences [Pièces H-1 et H-2],
 - sur le site Web *www.domtar.com/domtar-paper/our-brands/husky/* (le Site Web de l'Opposante) [Pièce I],
 - dans les médias sociaux, en particulier Facebook et Instagram [Pièce J].

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[17] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie ses allégations plaidées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CanLII 11059, CarswellNat 1053 (CF)]. Afin de pouvoir imposer un fardeau de preuve pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante à partir de laquelle

on pourrait conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question [*John Labatt*, à la p 298].

[18] En ce qui concerne les allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme il est allégué dans la déclaration d'opposition. L'imposition d'un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion déterminée une fois l'ensemble de la preuve examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[19] L'Opposante invoque plusieurs marques de commerce formées de HUSKY à l'appui de son opposition, y compris la Marque HUSKY. Dans sa preuve, plus précisément dans l'Affidavit Jackson, M^{me} Jackson utilise le terme défini « HUSKY Marks » [Marques HUSKY] pour désigner les Marques déposées de l'Opposante [para 4]. M^{me} Jackson mentionne également généralement la [TRADUCTION] « gamme de produits HUSKY », qui semble renvoyer aux Produits de l'Opposante vendus en liaison avec l'une des Marques formées de HUSKY, qui sont des marques de commerce qui comprennent un mot descriptif supplémentaire après la Marque HUSKY [para 7 à 9].

[20] La Pièce B de l'Affidavit Jackson contient des images représentatives des étiquettes apposées sur l'emballage des rames de papier et les cartons de papiers. M^{me} Jackson confirme que les images contenues à la Pièce C sont représentatives de l'emballage utilisé depuis au moins 2007 en liaison avec la marque de commerce HUSKY Digital. Un examen des images à la Pièce B montre que la Marque HUSKY est présentée séparément de l'élément nominal descriptif.



[21] Cet emplacement séparé de la Marque HUSKY constitue un emploi de cette marque de commerce, même si les Marques formées de HUSKY figurent également sur les boîtes, car rien n'interdit l'emploi de plusieurs marques de commerce sur les mêmes produits ou avec les mêmes services [voir, par exemple, *AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc*, 1985 CanLII 6440 (CF)].

ÉVALUATION DES MOTIFS D'OPPOSITION

Motif fondé sur les articles 38(2)b) et 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée

[22] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les Marques déposées de l'Opposante au Canada.

[23] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[24] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués sont toujours en règle à la date de la décision rendue à l'égard de l'opposition. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et je confirme que les enregistrements pour les Marques déposées de l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd*, 1986 CanLII 7700 (COMC), 11 CPR (3d) 410]. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[25] Pour déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l'espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre des produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*,

2006 CSC 22, au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[26] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant 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 [*Veuve Clicquot*, au para 20].

[27] Je considère que la marque de commerce déposée HUSKY de l'Opposante (la Marque HUSKY) présente la meilleure chance de succès de l'Opposante, puisqu'elle ressemble plus étroitement à la Marque. Je vais donc évaluer ce motif uniquement sur la base de la Marque HUSKY de l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues

[28] La Marque HUSKY possède un niveau raisonnable de caractère distinctif, puisqu'elle ne semble avoir aucune connotation suggestive en ce qui a trait aux Produits de l'Opposante.

[29] La Marque contient également le mot « husky », mais conjointement avec le mot « north », que je ne considère pas non plus comme descriptif, mais qui suggère sans doute que les Produits proviennent d'un emplacement nordique.

[30] Dans l'ensemble, je ne considère qu'aucune des parties n'est particulièrement favorisée en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent, car les marques de commerce respectives des parties possèdent toutes deux un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent.

[31] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, la preuve de l'Opposante établit l'emploi des Marques HUSKY depuis au moins aussi tôt que 2007 [Affidavit Jackson, au para 11, Pièce C]. L'Affidavit Jackson contient également, entre autres, des exemples de l'emploi de la Marque HUSKY dans des annonces imprimées représentatives de la façon dont la Marque HUSKY a été employée à des fins publicitaires depuis au moins 2015, sur le site Web de l'Opposante et dans les médias sociaux [para 18, 20 et 21, Pièces G, I et J].

[32] Étant donné que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque, l'Opposante est clairement favorisée en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues.

[33] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34] Étant donné que l'Opposante a établi l'emploi de la Marque HUSKY depuis au moins aussi tôt que 2007, et que la Requérante n'a produit aucune preuve concernant la Marque, l'Opposante est également clairement favorisée par ce facteur.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[35] Lorsqu'on examine ces facteurs dans le cadre de l'évaluation de la confusion, c'est l'état déclaratif des produits tel qu'énoncé dans le ou les enregistrements invoqués par l'Opposante et l'état déclaratif des produits qui figurent dans la demande qui régissent l'évaluation de la probabilité de

confusion [*Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Pour évaluer la nature des commerces des parties, l'évaluation devrait mettre l'accent sur le droit des parties de vendre leurs produits respectifs par une voie de commercialisation donnée plutôt que sur la question de savoir s'ils le font réellement [*United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp*, 1998 CanLII 9052 (CAF); *Liverton Hotels International Inc c Diva Delights Inc*, 2015 COMC 53, au para 48].

[36] L'Opposante fait valoir que les produits des classes 7 et 16 de la Requérante, qui peuvent généralement être décrits comme des produits liés aux pâtes de la Requérante, chevauchent directement l'entreprise de l'Opposante [observations écrites, aux para 54 et 55]. Même si l'Opposante note qu'elle vend principalement du papier d'écriture et d'impression en liaison avec la Marque HUSKY, elle souligne également que l'enregistrement de la Marque HUSKY n'est pas limité à de tels produits et vise largement du [TRADUCTION] « papier fini et coupé » et des [TRADUCTION] « produits de papier, nommément carton vélin, papier enduit, étiquettes et fiches » [observations écrites, au para 55]. De plus, l'Opposante fait valoir que le terme [TRADUCTION] « papier fini et coupé » n'est pas restreint à des domaines d'utilisation spécifiques et pourrait raisonnablement s'étendre au papier découpé destiné à être utilisé comme matériaux d'emballage, de protection et d'affichage en papier [observations écrites, au para 55].

[37] En ce qui concerne les produits de la classe 7 (à savoir [TRADUCTION] « Machines d'emballage avec du papier, machines d'emballage avec des coussins d'air et machines pour la fabrication de carton ondulé »), l'Opposante fait valoir ce qui suit [observations écrites, au para 60] :

[TRADUCTION]

Les consommateurs croiraient également que les machines d'emballage [de la Requérante], y compris sa machine d'emballage avec du papier, proviennent de l'Opposante. Étant donné que [la Marque] HUSKY est connue en liaison avec des produits de papier, il serait tout à fait raisonnable que les consommateurs supposent que la marque s'est étendue pour inclure l'équipement utilisé pour manipuler ou traiter des matériaux à base de papier, comme les machines d'emballage qui distribuent du papier.

[38] L'Opposante n'a produit aucune preuve pour étayer l'affirmation ci-dessus. Plus précisément, il n'y a aucune preuve qui me permettrait de conclure que les consommateurs de produits de papier sont les mêmes consommateurs de machines d'emballage, ou que ces produits partageraient les mêmes voies de commercialisation ou des voies de commercialisation similaires. La propre preuve de l'Opposante indique que les Produits de l'Opposante sont principalement vendus à des distributeurs de papier et de produits de papier, ainsi qu'à des imprimeurs commerciaux et d'autres entreprises, et n'indique pas que ces consommateurs se livreraient également à l'achat de machines d'emballage [Affidavit Jackson, au para 12]. Je ne peux donc pas conclure que les produits de la classe 7 de la Requérante partagent la même voie de commercialisation que les Produits de l'Opposante, ou que ces produits seraient achetés par les mêmes consommateurs ou des consommateurs similaires.

[39] En ce qui concerne les produits de la classe 16 de la Requérante, je conviens qu'il y a un certain chevauchement ou du moins un lien étroit avec les Produits de l'Opposante lorsque les produits de la classe 16 se rapportent à des produits de papier, et qu'il pourrait y avoir un chevauchement dans les voies de commercialisation.

[40] J'estime donc que l'Opposante est favorisée par ces facteurs en ce qui a trait aux produits de la classe 16 à base de papier (les Produits de papier) visés par la demande d'enregistrement de la Marque, à l'exception des

[TRADUCTION] « sacs en polyéthylène pour l’emballage », des [TRADUCTION] « films », des [TRADUCTION] « rubans », des [TRADUCTION] « produits d’emballage et emballages de protection industriels en carton ou en plastique, nommément [...] matières plastiques de calage contenant pour l’emballage, coussins d’air, billes de calage », et des [TRADUCTION] « agrafeuses et agrafes; colle pour le bureau ou la maison ».

Degré de ressemblance

[41] Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce en question doivent être considérées dans leur ensemble sous l’angle de la première impression. Il ne faut pas scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs [*Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce*, 1978 CanLII 4115 (CF), 40 CPR (2d) 25 (CF 1^{re} inst)]. Cela dit, il est préférable de se demander d’abord si un aspect de chaque marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, au para 64]. L’article 6(5)e) de la Loi indique également clairement que l’ensemble de la présentation, du son et des idées que suggèrent les marques de commerce en question doit être examiné dans l’évaluation du degré de ressemblance aux fins de l’analyse relative à la confusion.

[42] L’Opposante fait valoir que, puisque la Marque HUSKY et la Marque partagent le même premier élément, les marques de commerce sont [TRADUCTION] « presque identiques » dans la présentation et le son [observations écrites, au para 37].

[43] Je suis d’accord avec l’Opposante que la Marque et la Marque HUSKY partagent le même élément distinctif, à savoir le mot « husky ». Les marques de commerce sont très similaires dans la présentation et le son compte tenu de leur premier élément commun, qui est également l’élément distinctif et dominant des deux marques de commerce. L’autre élément

nominal dans la Marque, à savoir le mot « north » [nord] est peu utile pour différencier la Marque et la Marque HUSKY, puisqu'il est sans doute suggestif de l'endroit d'où les Produits peuvent provenir, à savoir d'une région nordique.

[44] Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Conclusion concernant la confusion

[45] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'est pas raisonnablement probable qu'une personne ayant un souvenir imparfait de la Marque HUSKY de l'Opposante ne conclut pas, sous le coup de la première impression et avec un souvenir imparfait, que les Produits de papier de la Requérante proviennent de la même source. J'arrive à cette conclusion parce que toutes les circonstances de l'espèce favorisent l'Opposante.

[46] Ce motif d'opposition est donc accueilli en ce qui a trait aux Produits de papier, dont une liste complète est jointe à l'annexe C.

Motif fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)a) – Confusion avec une marque de commerce antérieurement employée

[47] L'Opposante fait valoir que les Marques formées de HUSKY ont été employées au Canada bien avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, le 27 octobre 2015, et qu'elles sont toujours en usage.

[48] L'Opposante a fourni une preuve indiquant qu'à partir de 2007, les ventes de papier HUSKY ont dépassé 200 millions de dollars canadiens par an, ainsi que des factures représentatives pour divers produits vendus à des consommateurs canadiens, lesquelles sont datées de 2010 [Affidavit Jackson, au para 13, Pièce D]. Même s'il n'est pas clair que tous les articles

énumérés sur les factures représentatives étaient des produits de marque HUSKY, les marques de commerce HUSKY, HUSKY XEROCOPY, HUSKY OFFSET, HUSKY DIGITAL, HUSKY OPAQUE OFFSET et HUSKY JET sont clairement identifiées sur les factures. J'estime donc que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de démontrer l'emploi de diverses marques de commerce HUSKY au Canada avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, qui est la date pertinente pour ce motif.

[49] Comme pour le motif fondé sur l'article 12(1)d) examiné ci-dessus, je suis d'avis que le meilleur argument de l'Opposante pour ce motif est la Marque HUSKY, car c'est la marque de commerce qui ressemble le plus à la Marque.

[50] L'Opposante fait valoir que chacun des facteurs de l'article 6(5) appuie une conclusion de probabilité de confusion à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque.

[51] Mon évaluation des facteurs de l'article 6(5) sous le motif fondé sur l'article 12(1)d) n'est pas modifiée par la date pertinente antérieure pour ce motif, autrement qu'en réduisant la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage et potentiellement la mesure dans laquelle celles-ci sont devenues connues, ce qui favorise néanmoins toujours l'Opposante, puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque dans le dossier. J'estime donc que l'Opposante a également gain de cause à l'égard de ce motif, mais seulement en ce qui a trait aux Produits de papier de la classe 16.

Motif fondé sur les articles 38(2)a) et 30(2)a) – Produits non énoncés dans les termes ordinaires du commerce

[52] L'Opposante fait valoir que la demande d'enregistrement de la Marque ne contient aucun état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des

produits en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. Plus spécifiquement, l'Opposante affirme que les produits suivants ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce [observations écrites, au para 31] :

[TRADUCTION]

CI 9 : « [...] équipement de protection, comme [...] » et « [...] des protège-poignets [...] »

CI 16 : « [...] nommément emballages en carton ou en papier ondulés, [...] boîtes à deux pièces en papier ou en carton ondulés, enveloppes et boîtes d'emballage en papier ou en carton ondulés à fermeture automatique, feuilles de papier ou de carton ondulés, [...] codes à barres conçus pour le papier ou le carton ondulés [...] »; « [...] films, emballages de protection et rubans industriels »; « produits d'emballage et emballages de protection industriels en carton ou en plastique, nommément [...] coussins d'air, billes de calage, coins de cartons, coiffes, papiers antidérapants »; et « colle pour le bureau ou la maison »

[53] En règle générale, la date pertinente aux fins de l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi est la date à laquelle la demande a été produite. Cependant, lorsqu'une demande a été modifiée pour se conformer aux termes ordinaires du commerce en réponse à un rapport préliminaire de l'examineur, la date de la demande modifiée sera considérée comme la date pertinente aux fins de l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'article 30a) de la Loi [voir *Eaton Williams (Millbank) Ltd c Nortec Air Conditioning Industries Ltd* (1982), 1982 CanLII 5646 (COMC), 73 CPR (2d) 70 (COMC)]. En appliquant un raisonnement similaire en l'espèce, la date pertinente est le 7 août 2023, soit la date à laquelle la demande a été modifiée pour la dernière fois.

[54] À l'appui de son affirmation, l'Opposante invoque l'Affidavit Boothby, qui contient des recherches dans le Manuel des produits et des services pour chacun des termes énumérés ci-dessus, au paragraphe 15, lesquelles ont été effectuées le 9 décembre 2024.

[55] Je note que la majorité des produits qui ont été recherchés ont été recherchés en tant que produits isolés, alors que les produits énumérés dans la demande d'enregistrement de la Marque sont en réalité précédés d'un libellé qualificatif, ce qui est explicitement noté dans les observations écrites de l'Opposante [aux para 32(a) à (c), (f), et (h) à (n)]. Je ne considère pas que les résultats des recherches pour des produits spécifiques sans le libellé qualificatif (qui, pour la plupart des produits recherchés par M^{me} Boothby, précède le mot [TRADUCTION] « nommément » ou, dans le cas des [TRADUCTION] « protège-poignets », le mot [TRADUCTION] « comme ») sont pertinents, car les produits sont recherchés de manière abstraite, et non tels qu'ils sont intégralement décrits dans la demande d'enregistrement de la Marque.

[56] Dans d'autres cas, M^{me} Boothby a recherché des produits qui n'incluaient pas la description complète des produits. Plus précisément, M^{me} Boothby a recherché les produits [TRADUCTION] « emballages industriels » et [TRADUCTION] « rubans industriels », où les produits sont en réalité décrits comme des [TRADUCTION] « emballages de protection industriels » et [TRADUCTION] « rubans [de protection] industriels », respectivement [Affidavit Boothby, au para 4].

[57] En ce qui concerne les produits discutés aux paragraphes 32(d), (e), (f), (j) et (o) de ses observations écrites, l'Opposante conteste l'emploi du mot [TRADUCTION] « ou » dans ces énoncés et allègue que ces énoncés [TRADUCTION] « [n']identifient [pas] un produit spécifique » en raison de l'emploi du mot [TRADUCTION] « ou ». Cependant, l'emploi du mot [TRADUCTION] « ou » n'est pas interdit dans un état déclaratif de produits, et chaque état doit être lu dans son intégralité pour déterminer si un état contient assez de détails pour être considéré comme acceptable.

[58] Je note également que le Manuel des produits et des services n'est pas une liste exhaustive de descriptions acceptables de produits et services. Comme indiqué à la section « 2.4.5 Les termes ordinaires du commerce pour des produits ou services spécifiques – alinéa 30(2)a) de la Loi et article 29 du Règlement » du Manuel, dont la version anglaise est jointe à l’Affidavit Boothby à titre de Pièce A, le Manuel des produits et des services contient une « liste représentative » de produits et services et d’autres descriptions de produits et services qui sont analogues aux listes représentatives peuvent également être acceptables :

Une liste représentative des produits et des services acceptables qui sont considérés comme des termes ordinaires du commerce pour des produits ou des services particuliers se trouve dans le Manuel des produits et des services.

En ce qui concerne les produits ou les services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées acceptables dans le Manuel des produits et des services peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d’analogie, le type d’énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu’une entrée semblable ou similaire.

[59] Enfin, la dernière demande d’enregistrement modifiée pour la Marque a été produite le 7 août 2023, laquelle a ensuite été examinée à un moment donné avant d’être approuvée aux fins d’annonce le 17 octobre 2023. Étant donné que les recherches dans le Manuel des produits et des services décrites dans l’Affidavit Boothby ont été effectuées le 9 décembre 2024, plus d’un an après la date pertinente pour ce motif, même s’il était clair qu’un état déclaratif spécifique des produits dans la demande d’enregistrement de la Marque n’était pas conforme au Manuel des produits et des services dans sa version en date de décembre 2024, cela pourrait ne pas refléter avec précision l’acceptabilité de ce même état en août 2023.

[60] Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, je ne peux pas conclure que les énoncés de produits, comme l'affirme l'Opposante, ne sont pas dressés dans les termes ordinaires du commerce et, en fait, ne sont pas acceptables.

[61] Ce motif d'opposition n'est donc pas accueilli.

Autres motifs d'opposition

[62] Les deux motifs d'opposition restants, à savoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi et que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada en vertu de l'article 38(2)f), tels que plaidés, sont tous deux fondés sur une allégation de confusion avec les Marques formées de HUSKY de l'Opposante.

[63] Les dates pertinentes pour ces motifs sont la date de production de la déclaration d'opposition (le 15 mars 2024) et la date de production de la demande (le 27 octobre 2015).

[64] Les dates pertinentes antérieures pour ces motifs ne modifient pas mon évaluation générale de la confusion exposée en détail relativement au motif fondé sur l'article 12(1)d). Compte tenu du fait que l'Opposante s'appuie sur les mêmes allégations de confusion pour ces autres motifs que pour les motifs fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a), même si je concluais que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs, le résultat ne serait pas plus favorable pour l'Opposante que celui obtenu au titre des motifs fondés sur les articles 12(1)d) ou 16(1)a). Je ne considère donc pas qu'il soit nécessaire d'évaluer les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[65] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en ce qui a trait aux produits suivants :

[TRADUCTION]

Boîtes en carton, produits ondulés en papier ou en carton, nommément emballages en carton ou en papier ondulés, panneaux ondulés, boîtes en carton ondulé, bacs en carton ondulé, boîtes découpées en carton ondulé, boîtes à deux pièces en papier ou en carton ondulés, enveloppes et boîtes d'emballage en papier ou en carton ondulés à fermeture automatique, feuilles de papier ou de carton ondulés, feuilles de carton ondulé, séparateurs en carton ondulé, plateaux en carton ondulé, codes à barres conçus pour le papier ou le carton ondulés, présentoirs de comptoir en carton ondulé, présentoirs de plancher en carton ondulé et présentoirs promotionnels en carton ondulé; [...] papier, enveloppes, films, emballages de protection et rubans industriels; produits d'emballage et emballages de protection industriels en carton [...], nommément rouleaux en carton ondulé, [...] billes de calage, coins de cartons, coiffes, papiers antidérapants; [...]

et je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des produits énoncés dans la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Hamza Essamir

ANNEXE A

Les Produits de la Requérante

[TRADUCTION]

- CI 1 (1) Colle industrielle au latex pour l'emballage.
- CI 6 (2) Câble métallique.
- CI 7 (3) Machines d'emballage avec du papier, machines d'emballage avec des coussins d'air et machines pour la fabrication de carton ondulé.
- CI 8 (4) Lames et couteaux universels.
- CI 9 (5) Fournitures sanitaires et de sécurité, nommément résilles, masques de protection contre la poussière, écrans faciaux de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, gants de laboratoire jetables, gants de laboratoire jetables en latex, gants de laboratoire jetables en plastique, gants ignifugés et équipement de protection, comme des protège-poignets, des manchettes, des genouillères de travail et des coudières de travail.
- CI 10 (6) Gants jetables à usage médical, gants pour examens médicaux, gants pour utilisation dans les hôpitaux, masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales, masques pour le personnel médical, masques sanitaires et masques chirurgicaux.
- CI 16 (7) Boîtes en carton, produits ondulés en papier ou en carton, nommément emballages en carton ou en papier ondulés, panneaux ondulés, boîtes en carton ondulé, bacs en carton ondulé, boîtes découpées en carton ondulé, boîtes à deux pièces en papier ou en carton ondulés, enveloppes et boîtes d'emballage en papier ou en carton ondulés à fermeture automatique, feuilles de papier ou de carton ondulés, feuilles de carton ondulé, séparateurs en carton ondulé, plateaux en carton ondulé, codes à barres conçus pour le papier ou le carton ondulés, présentoirs de comptoir en carton ondulé, présentoirs de plancher en carton ondulé et présentoirs promotionnels en carton ondulé; sacs en polyéthylène pour l'emballage; papier, enveloppes, films, emballages de protection et rubans industriels; produits d'emballage et emballages de protection industriels en carton ou en plastique, nommément rouleaux en carton ondulé, matières plastiques de calage contenant pour l'emballage, coussins d'air, billes de calage, coins de cartons, coiffes, papiers antidérapants; agrafeuses et agrafes; colle pour le bureau ou la maison.

- CI 21 (8) Gants jetables en latex et en nitrile à usage général, gants pour travaux légers, gants en plastique pour travaux ménagers, gants pour travaux ménagers, gants en latex pour travaux ménagers et pots à colle.
- CI 22 (9) Fournitures d'expédition, nommément cerclage en nylon pour maintenir les chargements en place, sangles d'arrimage en nylon, sangles de remorquage en nylon, sangles en polypropylène pour l'arrimage de paquets, sangles autres qu'en métal pour la manutention de charges, ficelle, attaches à torsader et attaches en plastique.

ANNEXE B

Les Marques déposées de l'Opposante

HUSKY (LMC410,258)

[TRADUCTION]

Cl 16 (1) Papier fini et coupé.

Cl 16 (2) Produits de papier, nommément carton vélin, papier enduit, étiquettes et fiches.

HUSKYJET (LMC993,476)

[TRADUCTION]

Cl 16 (1) Articles en papier, nommément cartes professionnelles, affiches, rapports annuels d'entreprise et brochures, articles pour campagnes d'image de marque, nommément chemises de classement, enveloppes, feuilles simples, livres et documents à pages multiples, nommément catalogues, livres de publipostage, brochures, rapports annuels et livres souvenirs; bulletins d'information, catalogues, chemises de présentation et livres; documents de publipostage, nommément cartes postales, documents à pages multiples, dépliants à deux volets, dépliants à trois volets et documents brochés à pages multiples.

ANNEXE C

Les Produits de papier de la Requérante

[TRADUCTION]

Boîtes en carton, produits ondulés en papier ou en carton, nommément emballages en carton ou en papier ondulés, panneaux ondulés, boîtes en carton ondulé, bacs en carton ondulé, boîtes découpées en carton ondulé, boîtes à deux pièces en papier ou en carton ondulés, enveloppes et boîtes d'emballage en papier ou en carton ondulés à fermeture automatique, feuilles de papier ou de carton ondulés, feuilles de carton ondulé, séparateurs en carton ondulé, plateaux en carton ondulé, codes à barres conçus pour le papier ou le carton ondulés, présentoirs de comptoir en carton ondulé, présentoirs de plancher en carton ondulé et présentoirs promotionnels en carton ondulé; [...] papier, enveloppes, [...] emballages de protection [...] industriels; produits d'emballage et emballages de protection industriels en carton [...], nommément rouleaux en carton ondulé, [...] coins de cartons, coiffes, papiers antidérapants; [...]

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Smart & Biggar S.E.C.

Pour la Requérante : Phillips Friedman Kotler S.E.N.C.R.L./LLP