

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210628

Dossier : T-1485-17

Référence : 2021 CF 674

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2021

En présence de monsieur le juge Brown

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, relativement à la demande n° 1615226 pour la marque de commerce FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin et à la demande n° 1615229 pour la marque de commerce FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin

ENTRE :

BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD.

demanderesse

et

CORONA JEWELLERY COMPANY LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

Table des matières

I.	Les faits et la décision visée par le contrôle	4
	A. Généralités	4
	B. Facteurs inclus dans une analyse en matière de confusion	8
	C. Litige Gold connexe.....	10
	D. Procédure devant la COMC	11
	E. Appel à la Cour fédérale en vertu de l'article 56.....	12
II.	Questions en litige.....	14
III.	Norme de contrôle applicable aux appels fondés sur l'article 56	15
	A. Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 établit deux aspects du contrôle en appel.....	15
	B. Ce que l'on entend par erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit.....	17
	C. Les questions de droit doivent faire l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision correcte	18
	D. Critères relatifs à la preuve additionnelle ou nouvelle.....	18
	(1) Qu'est-ce qu'une preuve nouvelle pertinente?	18
	E. Dates pertinentes	24
	F. Analyse de l'importance de la nouvelle preuve au regard du paragraphe 16(3) de la Loi	24
	(1) Affidavit Vaccaro 2018 produit par la demanderesse.....	26
	(2) L'affidavit Tucker et l'affidavit MacKinnon produits par la demanderesse	38
	(3) L'affidavit Anastacio 2018 produit par la demanderesse	39
	(4) L'affidavit Soare 2019 produit par la défenderesse	40
	(5) L'affidavit Rosen produit par la défenderesse	44
	(6) Résumé de l'analyse et conclusion concernant les nouveaux éléments de preuve pertinents allégués.....	46
IV.	Analyse de la décision de la COMC quant à la norme applicable en appel de l'erreur manifeste et dominante énoncée dans l'arrêt <i>Housen</i>	47
	A. Généralités	47
	B. Qu'est-ce qui constitue une erreur manifeste et dominante?	49
	C. L'analyse fondée sur le paragraphe 16(3).....	50
	D. Qui est le consommateur?.....	50
	E. Pertinence et examen de la ou des décisions de l'examineur dans le présent appel	56
	F. Analyse fondée sur le paragraphe 6(5), partie 1	59
	(1) Degré de ressemblance au sens de l'alinéa 6(5)e)	60
	(2) Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues au sens de l'alinéa 6(5)a)	72
	(3) Période pendant laquelle chaque marque a été en usage au sens de l'alinéa 6(5)b).....	83
	(4) Genre des produits et voies de commerce au sens des alinéas 6(5)c) et d)	85
	(5) Circonstances de l'espèce	89
	a) État du registre	89
	b) Confusion réelle	92
	c) Espaces-boutiques.....	93
	G. Analyse fondée sur le paragraphe 6(5), partie 2	94
V.	Conclusion	99
VI.	Dépens.....	103

[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce [COMC] au nom du registraire des marques de commerce [le registraire]. La COMC a rejeté les demandes de la demanderesse visant à enregistrer deux marques de commerce composites projetées, à savoir FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (la demande n° 1,615,226) et FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (la demande n° 1,615,229) [collectivement les marques DIAMOND]. Les demandes ont été rejetées par la COMC [la décision] sur la base d'oppositions déposées par la défenderesse [également appelée Corona].

[2] La défenderesse a soutenu que les marques DIAMOND créaient de la confusion par rapport aux marques de commerce produites antérieurement par elle : marque nominale MAPLE LEAF DIAMONDS (LMC688061), et principalement sa marque figurative Dessin GÉOMETRIQUE (LMC677376) [collectivement les marques CORONA]. La COMC était d'accord avec la défenderesse, a conclu que les marques DIAMOND créaient de la confusion avec la marque Dessin GEOMETRIQUE et a rejeté les demandes d'enregistrement.

[3] La demanderesse interjette appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, RSC 1985, c T-13 [la Loi] pour obtenir une directive obligeant la COMC à rejeter l'opposition aux marques DIAMOND et la réparation connexe. La défenderesse demande que l'appel soit rejeté et que les demandes soient refusées, avec dépens.

[4] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019, de sorte que, entre autres, elle a été rebaptisée en anglais *Trademarks Act (Loi sur les marques de commerce)*. Toutefois, le présent appel est régi par l'ancienne Loi dont le nom anglais comporte un trait d'union.

I. Les faits et la décision visée par le contrôle

A. *Généralités*

[5] Le 22 février 2013, la demanderesse a produit deux demandes distinctes, une pour chacune des marques DIAMOND projetées, toutes deux en liaison avec « Bijoux; or; diamants ». Les demandes étaient fondées sur l'emploi projeté : aucune des marques DIAMOND n'était employée lorsque la demanderesse a produit ses demandes. Les deux marques DIAMOND projetées étaient les suivantes :



[6] La demanderesse a commencé à vendre des bijoux en liaison avec les marques DIAMOND environ quatre mois après avoir produit ses demandes, c'est-à-dire en juin 2013.

[7] Selon le dossier certifié du tribunal [le DCT], la demande pour FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin a été initialement rejetée pour cause d'annonce par l'examineur des marques de commerce [l'examineur] en raison de la confusion avec la marque Dessin GEOMETRIQUE de la défenderesse [DCT, p. 177 à 181] :



Toutefois, la demanderesse a présenté d'autres observations à la COMC qui a autorisé l'annonce [DCT, p 163 à 176]. Le DCT ne contient rien de tel à l'égard de la demande visant FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin, qui a été annoncée le même jour que FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin.

[8] Les deux demandes ont été annoncées à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 12 novembre 2014.

[9] Le 8 janvier 2015, la défenderesse a déposé des déclarations d'opposition aux deux demandes en vertu de l'article 30, de l'alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(3) et de l'article 2 de la Loi, fondées sur les marques CORONA, y compris MAPLE LEAF DIAMONDS, mais se fondant surtout sur sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE :



[10] Les motifs d'opposition dans cette affaire étaient fondés sur la confusion avec une marque de commerce déjà employée ou révélée au sens du paragraphe 16(3), la confusion avec une marque de commerce déposée au sens de l'alinéa 12(1)d) et le caractère distinctif au sens de l'article 2. L'opposition s'est également appuyée sur l'alinéa 30(i) (mauvaise foi), qui a été rejeté par la COMC et n'a pas été poursuivi dans le cadre du présent appel.

[11] Comme l'a déclaré la COMC au paragraphe 4 de la décision, « [l]es 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 ». »

[12] Les dispositions fondamentales pour chacun de ces trois motifs sont les suivantes :

1. Confusion avec une marque de commerce précédemment employée ou révélée :

Le paragraphe 16(3) de la Loi stipule qu'une marque de commerce projetée, comme celle de la demanderesse dans le cas présent, ne peut être enregistrée si, à la date de la production de la demande, elle créait de la confusion avec une marque de commerce qui a été antérieurement employée ou révélée au Canada, comme les marques CORONA. Ces motifs portent sur l'opposition fondée sur le paragraphe 16(3) :

Marques projetées

16 (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

Proposed marks

16 (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

[Non souligné dans l'original.]

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

[Emphasis added]

2. Confusion avec une marque de commerce déposée : L'alinéa 12(1)d de la Loi stipule qu'une marque de commerce peut être enregistrée si, à la date de la décision, voir *Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, (1991) 130 NR 223 (CAF) [le juge Desjardins] [*Park*], elle ne crée pas de la confusion avec une marque de commerce déposée :

Marque de commerce enregistrable

12 (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

...

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

[Non souligné dans l'original.]

When trade-mark registrable

12 (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

(d) confusing with a registered trade-mark;

[Emphasis added]

3. Caractère distinctif : L'article 2 de la Loi est l'article général de définition et exige qu'une marque de commerce soit « distinctive » à la date de la production de l'opposition, voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185 [le juge Simpson] [*Stargate*] :

marque de commerce Selon le cas	trade-mark means
a) marque employée par une personne <u>pour distinguer</u> , ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;	(a) a mark that is used by a person for <u>the purpose of distinguishing</u> or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
...	...
c) signe distinctif;	(c) a distinguishing guise, or
d) marque de commerce projetée.(trade-mark)	(d) a proposed trade-mark; (marque de commerce)
[Non souligné dans l'original.]	[Emphasis added]

B. *Facteurs inclus dans une analyse en matière de confusion*

[13] Le paragraphe 6(5) de la Loi contient une liste exhaustive des éléments à prendre en considération pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion. Ces motifs seront examinés en détail plus tard dans les présents motifs. La liste est exhaustive, ce qui signifie qu'il peut y avoir d'autres circonstances pertinentes :

Quand une marque ou un nom crée de la confusion	When mark or name confusing
6 (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la	6 (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-

confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

Idem

(2) 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.

...

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

Idem

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

...

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

c) le genre de produits, services ou entreprises;

(c) the nature of the goods, services or business;

d) la nature du commerce;

(d) the nature of the trade; and

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[Non souligné dans l'original.]

[Emphasis added]

C. *Litige Gold connexe*

[14] La présente affaire a été entendue par la COMC et par la suite par la Cour en même temps qu'un autre litige relatif à une marque de commerce entre les mêmes parties concernant non pas des bijoux en diamant, mais des bijoux en or [le litige Gold connexe]. Le litige Gold connexe porte sur une demande de marque de commerce pour TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD et Dessin (la demande n° 1,593,806) produite par la même demanderesse le 12 septembre 2014. La défenderesse s'y est opposée, principalement en se fondant sur sa marque

nominale CANADIAN CERTIFIED GOLD et dessin (LMC767318). Le litige Gold connexe devant la Cour fait l'objet du numéro de dossier T-1491-17.

[15] La COMC a rejeté la demande dans le litige Gold connexe, comme elle l'a fait pour les présentes demandes relatives à la marque DIAMOND. La décision relative au litige Gold connexe est portée en appel devant la Cour en vertu de l'article 56 de la Loi. La Cour a entendu l'appel relatif au litige Gold connexe ainsi que le présent appel concernant les marques DIAMOND. La Cour rend son jugement dans le litige Gold connexe au même moment où le jugement est rendu en l'espèce. Les deux appels sont rejetés.

D. *Procédure devant la COMC*

[16] Les deux parties ont déposé une preuve par affidavit devant la COMC. La demanderesse a déposé l'affidavit de M^{me} Elenita Anastacio (chercheuse de marques de commerce auprès des agents de la demanderesse) qui a fourni une preuve de la marque de commerce au registre [l'affidavit Anastacio 2015]. La défenderesse a déposé l'affidavit de M^{me} Diana Soare (directrice de la commercialisation de la défenderesse) qui a fourni des renseignements considérables sur l'emploi des marques de la défenderesse, ses ventes, ses annonces et d'autres renseignements relatifs aux marques CORONA [l'affidavit Soare 2015].

[17] À l'affidavit Soare 2015 est également jointe une copie de l'affidavit de M. Giovanni Vaccaro (président de la demanderesse) et des pièces y afférentes que la demanderesse a produites devant la COMC dans le cadre du litige Gold connexe.

[18] Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire sur les affidavits produits devant la COMC.

[19] Des arguments écrits ont été échangés entre les parties devant la COMC. Après une audience, la COMC a rendu sa décision le 31 juillet 2017 et a rejeté les demandes en raison de la confusion entre les deux marques DIAMOND projetées et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE :



La COMC a constaté une confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(3) et de l'article 2 de la Loi.

[20] Le même jour, la COMC a rendu sa décision de refuser l'enregistrement de la marque de commerce demandée dans le litige Gold connexe à cause de la confusion, au sens de l'alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(1) et de l'article 2 de la Loi.

E. *Appel à la Cour fédérale en vertu de l'article 56*

[21] Le 2 octobre 2017, la demanderesse a produit un avis de demande en appel de la décision de la COMC devant la Cour en vertu de l'article 56 de la Loi. Le même jour, la demanderesse a produit un avis de demande dans le cadre du litige Gold connexe.

[22] L'article 56 crée un droit d'appel, mais avec un élément spécial permettant la production d'éléments de preuve additionnels qui, s'ils sont jugés pertinents et s'ils sont acceptés,

permettent à la Cour d'exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire est investi. Les parties conviennent que les nouveaux éléments de preuve additionnels doivent être pertinents pour être pris en considération dans un appel interjeté en vertu de l'article 56. Les paragraphes 56(1) et 56(5) prévoient ce qui suit :

Appel

56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois....

Preuve additionnelle

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[Non souligné dans l'original.]

Appeal

56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months....

Additional evidence

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

[Emphasis added]

[23] La demanderesse a produit quatre affidavits dans le cadre de son appel devant la Cour, à savoir : l'affidavit de M. Vaccaro assermenté le 30 avril 2018 [l'affidavit Vaccaro 2018], l'affidavit de M^{me} Anastacio assermenté le 1^{er} mai 2018 [l'affidavit Anastacio 2018] et les affidavits de deux enquêteurs embauchés, M. Nicholas Tucker assermenté le 30 avril 2018

[l'affidavit Tucker], et M^{me} Jennifer MacKinnon assermenté le 30 avril 2018

[l'affidavit MacKinnon].

[24] La défenderesse a également produit des éléments de preuve additionnels ou nouveaux dans le cadre du présent appel : les affidavits de M^{me} Soare assermentés le 31 janvier 2019 [l'affidavit Soare 2019] et de M. Rosen assermenté le 31 janvier 2019 [l'affidavit Rosen].

[25] M. Vaccaro et M^{me} Soare ont été contre-interrogés sur les affidavits produits devant la Cour.

[26] Les parties ont produit par souci de commodité un dossier conjoint et un recueil conjoint de jurisprudence contenant des documents pertinents quant aux marques en l'espèce et quant au litige Gold connexe. L'audition de l'appel en l'espèce a eu lieu par vidéoconférence ZOOM le 15 mars 2021 et une partie de la journée du 16 mars 2021 à Ottawa et à Toronto. L'audition de l'appel dans le litige Gold connexe a eu lieu dans le même format et aux mêmes endroits pour le reste de la journée du 16 mars 2021.

II. Questions en litige

[27] Les questions en litige sont les suivantes :

1. Quelles sont la norme de contrôle et la méthodologie juridique applicables à la présente affaire?

2. La preuve additionnelle de la demanderesse satisfait-elle au critère d'admissibilité?

Et

- a) Si la preuve additionnelle satisfait au critère d'admissibilité, quelle est l'évaluation correcte de cette preuve, évaluation qui se fera dans le cadre d'un examen *de novo* dans le présent appel?
- b) si la preuve additionnelle ne satisfait pas au critère d'admissibilité, quelle doit être l'issue appropriée du présent appel compte tenu des critères applicables au contrôle en appel confirmés dans l'arrêt *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 [*Housen*], à savoir la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et celle de l'erreur manifeste et dominante pour les questions de fait, ou de fait et de droit, y compris celles à l'égard desquelles le principe juridique n'est pas facilement isolable?

III. Norme de contrôle applicable aux appels fondés sur l'article 56

A. *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 établit deux aspects du contrôle en appel

[28] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [*Vavilov*], au paragraphe 37, explique ce qui est exigé de la Cour lors de l'audition d'appels prévus par la loi, comme l'appel en cours fondé sur l'article 56. Essentiellement, l'arrêt *Vavilov* confirme qu'en appel il y a deux normes de contrôle, la décision correcte pour les erreurs de droit, et l'erreur manifeste et déterminante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit en l'absence d'un principe juridique facilement isolable comme l'a décidé l'arrêt *Housen* :

[37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l'encontre d'une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l'appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu'une cour de justice entend l'appel d'une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l'interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8. Si l'appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l'erreur manifeste et déterminante (applicable également à l'égard des questions mixtes de fait et de droit en l'absence d'un principe juridique facilement isolable) : voir *Housen*, par. 10, 19 et 26 37. Évidemment, si le législateur entend prévoir l'application en appel d'une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d'exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable.

[Non souligné dans l'original.]

[29] Le jugement rendu récemment par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec s.e.c.*, 2020 CAF 76 [le juge de Montigny] [*Clorox*] va dans le même sens :

23 En conséquence, il s'agit désormais de la jurisprudence de la Cour suprême sur les normes de contrôle en appel (et, plus précisément, l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [arrêt *Housen*]) que la Cour fédérale et notre Cour doivent appliquer lorsqu'elles traitent un appel aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi. Je note qu'il s'agit effectivement la norme que la Cour fédérale a appliquée dans ce qui semble être le seul jugement publié jusqu'à présent concernant un appel sous le régime de la Loi : voir la décision *Pentastar Transport Ltd. c. FCA US LLC*, 2020 CF 367, aux paragraphes 42 à 45. Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit (à l'exception des questions de droit isolables), la norme applicable est donc celle de « l'erreur manifeste et dominante ». Dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte.

[Non souligné dans l'original.]

B. *Ce que l'on entend par erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit*

[30] Si la Cour conclut qu'une question est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, elle examinera cette question selon la norme de contrôle applicable en appel de l'erreur manifeste et dominante. Le juge Stratias dans l'arrêt *Canada c South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165 [*South Yukon*] explique ce que le requérant doit démontrer dans un appel pour établir l'existence d'une erreur manifeste et dominante (laquelle sera également examinée plus loin dans les présents motifs) :

[46] L'erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : *H.L. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; *Peart c. Peel Regional Police Services* (2006), 2006 CanLII 37566 (ON CA), 217 O.A.C. 269 (C.A.), aux paragraphes 158 et 159; arrêt *Waxman*, précité. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire. Lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier.

[Non souligné dans l'original.]

[31] La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont adopté cette description de l'erreur manifeste et dominante. Voir plus récemment : *Spectrum Brands, Inc. c Schneider Electric Industries SAS*, 2021 CAF 51 [le juge LeBlanc], au paragraphe 7; *Apotex Inc. c Janssen Inc.*, 2021 CAF 45 [le juge Locke], au paragraphe 44; *Dixon c Groupe Banque TD*, 2021 CF 101 [le juge Norris], au paragraphe 8.

[32] Dans l'arrêt *Clorox*, la Cour d'appel fédérale a également traité de la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante pour les erreurs de fait et les erreurs mixtes de faits et de droit dans un appel interjeté en vertu de l'article 56 :

[38] L'appelante demande à présent à notre Cour de réévaluer la preuve et de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission et la Cour fédérale sont parvenues. Il s'agit d'une tâche difficile, car, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle est celle de l'erreur manifeste et dominante. En d'autres termes, l'appelante doit convaincre notre Cour que la Cour fédérale a commis une erreur évidente qui touche directement à l'issue de l'affaire : *Canada c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, 431 N.R. 286. Il s'agit d'une norme de contrôle appelant un degré plus élevé de retenue que la norme de la décision raisonnable appliquée par la Cour fédérale.

[Non souligné dans l'original.]

C. *Les questions de droit doivent faire l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision correcte*

[33] Le contrôle en appel des questions de droit, y compris les erreurs de droit facilement isolables, est effectué selon la norme de la décision correcte. La Cour suprême du Canada l'explique dans *Housen* :

8. Dans le cas des pures questions de droit, la règle fondamentale applicable en matière de contrôle des conclusions du juge de première instance est que les cours d'appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance. La norme de contrôle applicable à une question de droit est donc celle de la décision correcte : *Kerans, op. cit.*, p. 90.

[Non souligné dans l'original.]

D. *Critères relatifs à la preuve additionnelle ou nouvelle*

(1) Qu'est-ce qu'une preuve nouvelle pertinente?

[34] Comme je l'ai mentionné, six affidavits ont été déposés dans le présent appel, quatre par la demanderesse et deux par la défenderesse. Toutefois, les éléments de preuve qui seraient nouveaux ne sont pas tous pris en considération dans un appel interjeté en vertu de l'article 56. La jurisprudence établit que la preuve nouvelle ou additionnelle déposée dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 n'est examinée que si elle est « pertinente », un mot qui n'est pas défini dans la Loi. Toutefois, tant la Cour d'appel fédérale que la Cour ont abordé la signification de preuve pertinente dans les affaires suivantes.

[35] Le juge de Montigny, dans l'arrêt *Clorox*, a récemment confirmé que, pour être jugés pertinents, les nouveaux éléments de preuve au sens de l'article 56 doivent être « suffisamment important[s] » et « de valeur probante » :

21 Lorsque les nouveaux éléments de preuve sont jugés pertinents – ce qui a été interprété comme signifiant « suffisamment important[s] » (*Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.*, 2005 CF 707, au paragraphe 27, 276 F.T.R. 40) et de « valeur probante » (*Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition 'L Inc.*, 2006 CF 858, au paragraphe 58, 51 C.P.R. (4th) 342) – le paragraphe 56(5) de la Loi dispose que la Cour fédérale « peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Il s'agit d'un appel *de novo* et cela impose l'application de la norme de la décision correcte. Dans l'arrêt *Vavilov*, la Cour suprême a clairement indiqué que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée lorsqu'une cour de justice se penche sur le fond d'une décision administrative. Une telle présomption sera toutefois réfutée lorsque le législateur aura clairement signalé qu'une norme différente devrait s'appliquer. C'est précisément ce qu'indique le paragraphe 56(5), et je ne vois aucun motif de ne pas mettre en application cette intention du législateur.

[Non souligné dans l'original.]

[36] Voir aussi la décision *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707 [*Vivat*]

[le juge Layden-Stevenson] qui exige que la nouvelle preuve soit suffisamment importante, ait du poids et ne consiste pas qu'à compléter ou répéter des éléments déjà mis en preuve :

[27] Pour avoir une incidence sur la norme de contrôle, la nouvelle preuve doit être suffisamment importante. Lorsque la preuve additionnelle ne va pas au-delà de ce qui a déjà été établi devant la Commission et a peu de poids, mais ne consiste qu'à compléter ou tout simplement répéter des éléments déjà mis en preuve, alors l'application d'une norme comportant une moins grande déférence n'est pas justifiée. Le critère en est un de qualité et non de quantité : *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 1999 CanLII 8988 (CF), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1^{re} inst.); *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - Engineered Wood Assn.* (2000), 2000 CanLII 15543 (CF), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.); *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2004), 2004 CF 361 (CanLII), 30 C.P.R. (4th) 456 (C.F.).

[Non souligné dans l'original.]

[37] La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Seara Alimentos Ltda. c Amira Enterprises Inc.*, 2019 CAF 63 [*Seara*] [le juge Gauthier], aux paragraphes 23 à 25, ne fait que confirmer que les éléments de preuve qui auraient eu une incidence sur les conclusions de fait de la COMC ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sont importants. Décider si la Cour devra réexaminer les preuves sur une question donnée constitue un critère préliminaire de l'importance. Ce critère ne peut pas et ne doit pas comporter d'emblée un réexamen en vue de déterminer purement et simplement si le résultat ou l'issue en serait modifié. Le critère de l'importance concerne la portée et la valeur probante de ce nouvel élément de preuve. Si la preuve présentée ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, celle-ci ne saurait être suffisamment importante pour justifier son admissibilité. La preuve additionnelle ne doit pas être très répétitive et elle doit renforcer la valeur probante de l'ensemble des preuves. La Cour dans l'arrêt *Seara* a posé la question ainsi : la preuve supplémentaire pourrait-elle, en vertu de sa portée et de sa

valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC?

[23] Comme il a été signalé précédemment, le critère d'admission de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi consiste à rechercher, si ces éléments avaient été produits devant la Cour fédérale, « auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire » (Brasseries Molson, au paragraphe 51, sous la plume du juge Rothstein, j.c.a.). Il faut lire les mots « would have » (« aurait pu avoir ») au regard du contexte. Décider si la Cour fédérale devra réexaminer les preuves sur une question donnée constitue un critère préliminaire. Par conséquent, ce critère ne peut pas et ne doit pas comporter d'emblée un réexamen en vue de déterminer purement et simplement si le résultat ou l'issue en serait modifié. Telle est la raison pour laquelle les mots « would have » dans la formulation du critère ont toujours été traduits en français par « aurait pu avoir » (voir par exemple *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, au paragraphe 71; *Pizzaiolo Restaurants inc. c. Les Restaurants La Pizzaiolle inc.*, 2016 CAF 265, au paragraphe 2; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, 2000 CanLII 17105 (CAF), [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51 [C.A.]).

[24] De plus, il est bien reconnu que le critère de l'importance concerne la portée et la valeur probante de ce nouvel élément de preuve. Si la preuve présentée ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, celle-ci ne saurait être suffisamment importante pour justifier son admissibilité (voir *U-haul International Inc. c. U Box It Inc.*, 2017 CAF 170, au paragraphe 26). Pour avoir de l'importance, la preuve additionnelle ne doit pas être très répétitive et elle doit renforcer la valeur probante de l'ensemble des preuves (*Cortefiel, S.A. c. Doris Inc.*, 2013 CF 1107, au paragraphe 33, confirmée par 2014 CAF 255; voir aussi *Servicemaster Company c. 385229 Ontario Ltd. (Masterclean Service Company)*, 2015 CAF 114, aux paragraphes 23 et 24).

[25] La question est donc la suivante : cette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? Autrement dit, dans le cadre de l'analyse sur la confusion en l'espèce, cette preuve résulterait-elle en une conclusion différente découlant d'un ou de plusieurs

facteurs définis au paragraphe 6(5) de la *Loi* et une nouvelle conclusion sur la probabilité d'une confusion entre les marques?

[Non souligné dans l'original.]

[38] La jurisprudence suivante donne d'autres indications sur la pertinence de nouveaux éléments de preuve :

- (i) Le juge de Montigny, tel était alors son titre, dans la décision *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539 [*Hawke*], a conclu que les éléments de preuve pertinents ne sont pas ceux qui se rapportent à des faits postérieurs à la date pertinente, ou qui ne font que compléter ou confirmer des conclusions antérieures :

[31] Il est bien établi que, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, le critère « est un critère de qualité et non de quantité » (*Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn*, 2000 CanLII 15543 (CF), [2000] ACF n° 1027 (QL), 7 CPR (4th) 239 (CF) au paragraphe 36; *Wrangler Apparel Corp c Timberland Co*, 2005 CF 722 au paragraphe 7). Une preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente ne suffit pas pour écarter la norme déferente de la décision raisonnable.

[Non souligné dans l'original.]

- (ii) Le juge LeBlanc, alors juge à la Cour fédérale, s'est rangé à la décision du juge de Montigny dans la décision *Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda.*, 2016 CF 20 [*Kabushiki*] et a également conclu que la nouvelle preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente n'est pas pertinente :

[19] [...] Autrement dit, une preuve « qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente ne suffit pas pour écarter » le fardeau. En outre, « le critère est un critère de qualité et non de quantité »; voir la décision *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – Engineered Wood Assn.*, au paragraphe 36, et la décision *Wrangler Apparel Corporation c. Timberland Company*, 2005 CF 722, au paragraphe 7, 272 FTR 270.

[Non souligné dans l'original.]

[39] En résumé, la nouvelle preuve peut être pertinente si elle est suffisamment importante et a une valeur probante (*Clorox*, au paragraphe 21; *Seara*, au paragraphe 24; *Vivat*, au paragraphe 27). La preuve doit avoir une incidence sur les conclusions de fait du registraire ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (comme il est expliqué dans l'arrêt *Seara*, au paragraphe 23). Elle ne doit pas simplement compléter ou confirmer des éléments de preuve antérieurs (*Seara*, au paragraphe 24; *Vivat*, au paragraphe 27; *Hawke*, au paragraphe 31; *Kabushiki*, au paragraphe 19), ne doit pas se rapporter à des faits postérieurs à la date pertinente (*Hawke*, au paragraphe 31; *Kabushiki*, au paragraphe 19), et ne doit pas être répétitive (*Seara*, au paragraphe 24). Le critère relatif à la pertinence est qualitatif et non quantitatif (*Vivat*, au paragraphe 27; *Hawke*, au paragraphe 31; *Kabushiki*, au paragraphe 19) et doit renforcer la valeur probante de l'ensemble des preuves au dossier (*Seara*, au paragraphe 24). La question est la suivante : « cette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? » (*Seara*, au paragraphe 25).

E. *Dates pertinentes*

[40] La nouvelle preuve pertinente doit être évaluée à certaines dates pertinentes. Les parties conviennent des dates pertinentes pour chaque motif d'opposition :

- Paragraphe 16(3) : la date pertinente pour la confusion avec une marque de commerce révélée ou révélée antérieurement est établie au paragraphe 16(3) de la Loi elle-même comme étant « à la date de production de la demande ». Je parlerai de la date de production pertinente. En l'espèce, la date de production pertinente est le 22 février 2013;
- Article 2 : la date pertinente du caractère distinctif de la marque de commerce est la date de production de l'opposition, voir l'arrêt *Stargate*, en l'espèce le 8 janvier 2015;
- Alinéa 12(1)d) : la date pertinente pour la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la décision de la COMC, voir *Park*, en l'espèce le 31 juillet 2017.

F. *Analyse de l'importance de la nouvelle preuve au regard du paragraphe 16(3) de la Loi*

[41] Étant donné qu'elle est visée par la première des trois dates pertinentes, je vais d'abord évaluer l'importance de la nouvelle preuve au regard du paragraphe 16(3) et le faire à compter de la date pertinente, soit le 22 février 2013. Comme nous le verrons, je conclus qu'aucun des nouveaux éléments de preuve n'est pertinent. Par conséquent, je procéderai à un examen en appel en me fondant sur le paragraphe 16(3). Comme j'ai conclu que la défenderesse avait

obtenu gain de cause en vertu du paragraphe 16(3), il est devenu inutile de procéder à un examen supplémentaire en appel en vertu de l'alinéa 12(1)d) ou de l'article 2 de la Loi. Le

paragraphe 16(3) prévoit ce qui suit :

Marques projetées

16(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion:

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

[Non souligné dans l'original.]

Proposed marks

16(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

[Emphasis added]

[42] Il peut être utile de répéter le résumé de la jurisprudence sur la preuve pertinente qui a été établi ci-dessus. La nouvelle preuve peut être pertinente si elle est suffisamment importante et a une valeur probante (*Clorox*, au paragraphe 21; *Seara*, au paragraphe 24; *Vivat*, au paragraphe 27). La preuve doit être telle qu'elle a une incidence sur les conclusions de fait du registraire ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (comme il est expliqué dans l'arrêt *Seara*, au paragraphe 23). Elle ne doit pas simplement compléter ou confirmer des éléments de preuve antérieurs (*Seara*, au paragraphe 24; *Vivat*, au paragraphe 27). Elle ne doit pas se rapporter à des

faits postérieurs à la date pertinente (*Hawke*, au paragraphe 31; *Kabushiki*, au paragraphe 19), et ne doit pas être répétitive (*Seara*, au paragraphe 24). Le critère relatif à la pertinence est qualitatif et non quantitatif (*Vivat*, au paragraphe 27; *Hawke*, au paragraphe 31; *Kabushiki*, au paragraphe 19) et doit renforcer la valeur probante de l'ensemble des preuves au dossier (*Seara*, au paragraphe 24).

[43] À ce stade, la Cour procédera à une analyse préliminaire pour répondre à la question suivante : « [C]ette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? » (*Seara*, au paragraphe 25).

[44] Dans l'analyse qui suit, je conclus que presque tous les éléments de preuve additionnels de la demanderesse ne satisfont pas au critère de l'importance prévu au paragraphe 16(3) parce qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de production, contrairement à ce que prévoient la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même. Il convient de noter que ces nouveaux éléments de preuve allégués auraient pu être pertinents pour les observations soumises au titre de l'article 2 et de l'alinéa 12(1)d). Toutefois, étant donné que la demanderesse ne respecte pas le paragraphe 16(3), ces motifs additionnels ne seront pas examinés plus avant.

(1) Affidavit Vaccaro 2018 produit par la demanderesse

[45] Je vais maintenant examiner les nouveaux éléments de preuve allégués à la lumière de ce qui précède, à commencer par l'affidavit Vaccaro 2018 produit devant la Cour. Je note que

M. Vaccaro n'a pas produit d'affidavit devant la COMC concernant ces deux demandes; cependant, il a produit un affidavit devant la COMC dans le litige Gold connexe. Cet affidavit a été présenté à la COMC dans le cadre de la présente instance en tant que pièce jointe à l'affidavit Soare 2015 produit par la défenderesse devant la COMC; aucune objection n'a été formulée devant la COMC ou la Cour.

[46] La demanderesse fait valoir que l'affidavit Vaccaro 2018 est composé de nouveaux éléments de preuve importants concernant le rejet par la COMC des deux demandes. La défenderesse conteste l'importance de la nouvelle preuve de la demanderesse quant à l'analyse fondée sur le paragraphe 16(3), en faisant valoir que tous ses éléments de preuve se rapportent à des faits postérieurs à la date pertinente et qu'ils sont donc irrecevables. La date pertinente prévue au paragraphe 16(3) est la date de production de la demande, le 22 février 2013 en l'espèce.

[47] Il convient de se rappeler que selon l'analyse fondée sur le paragraphe 16(3), il faut se demander si une marque de commerce projetée crée de la confusion avec une marque de commerce déjà employée au Canada ou révélée au Canada. Si c'est le cas, la demanderesse n'a pas le droit d'enregistrer les marques projetées :

Marques projetées

16(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou

Proposed Marks

16(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in

services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

[Non souligné dans l'original.]

the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

[Emphasis added]

[48] L'affidavit Vaccaro 2018 fournit une preuve qui serait nouvelle sous un certain nombre de rubriques. M. Vaccaro a d'abord expliqué son rôle de président de la demanderesse, expliqué ses responsabilités quotidiennes et décrit sa connaissance de l'entreprise, ce qui lui permet de fournir un affidavit sur l'entreprise. Il a ensuite fourni les renseignements suivants :

1. Contexte de la demanderesse (paragraphes 4 à 8; 24 et 25) : M. Vaccaro explique le contexte commercial de la demanderesse, notamment sa création et son rôle et ses responsabilités dans l'entreprise. Il indique également la position de la demanderesse sur le marché en tant que fabricant qui incorpore souvent dans ses bijoux des diamants et de l'or provenant du Canada, sa taille, y compris le nombre de membres du personnel, et les publications commerciales dans lesquelles la demanderesse a été présentée. Pour la majeure partie, il n'est pas contesté, mais cela change quand il parle d'événements qui ont eu lieu après la date de production du 22 février 2013 de ses deux demandes. M. Vaccaro affirme également que la demanderesse [TRADUCTION] « vend ses produits aux utilisateurs finaux au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 1 000 détaillants partout

au Canada, y compris des détaillants dans dix provinces et deux territoires ». La demanderesse a déclaré lors de ses observations de vive voix que cette information est d'une valeur probante en raison du contenu commercial qu'elle fournit. Je ne suis pas convaincu. À mon avis, et selon une évaluation préliminaire fondée sur le paragraphe 16(3), cette preuve n'est pas pertinente parce qu'elle se rapporte à des faits postérieurs à la date de production qui était le 22 février 2013. Par exemple, lorsque M. Vaccaro dit que la demanderesse [TRADUCTION] « vend ses produits aux utilisateurs finaux au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 1 000 détaillants partout au Canada », il utilise le temps présent pour décrire la situation au 30 avril 2018, date de l'assermentation de son affidavit. Toutefois, c'était plus de cinq ans après la production des deux demandes en cause dans le présent appel. Par conséquent, cette information et d'autres renseignements sur les ventes se rapportant aux ventes après la date de production ne sont pas pertinents parce qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente du 22 février 2013, suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 3, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

2. Demandes et enregistrements de marques de commerce (paragraphe 9 et 10) :

L'affidavit Vaccaro 2018 énumère et expose les marques de commerce détenues par la demanderesse avec les imprimés de leurs enregistrements. La demanderesse fait valoir que cette information est de valeur probante. En toute déférence, je ne partage pas cette opinion. À mon avis, selon une évaluation préliminaire au titre du paragraphe 16(3), cette nouvelle preuve ne fait que compléter ou confirmer la preuve déjà présentée à la COMC, qui ne constituent pas une nouvelle preuve

pertinente, selon l'arrêt *Seara*, au paragraphe 24, la décision *Vivat*, au paragraphe 27, la décision *Hawke*, au paragraphe 31, et la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19. Je le dis parce que la demanderesse a présenté cette preuve devant la COMC dans l'affidavit précédent de M^{me} Anastacio daté du 26 octobre 2015. La nouvelle information ne constitue pas une nouvelle preuve pertinente, essentiellement parce qu'elle n'est ni nouvelle, ni pertinente.

3. Adoption des marques DIAMOND au Canada (paragraphe 11 à 17) : M. Vaccaro explique que la demanderesse prévoyait de lancer à la fin de 2011 une collection de bijoux avec diamants originaires du Canada. M. Vaccaro explique le contexte des marques DIAMOND et déclare qu'il a créé en septembre 2012 l'élément de conception des marques DIAMOND, à savoir une combinaison de la feuille d'érable, du feu et de la glace. Il a exposé ses croquis initiaux. M. Vaccaro dit que la demanderesse a demandé l'enregistrement de la marque nominale FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND le 3 octobre 2012, laquelle a été enregistrée le 26 mars 2014 sans opposition. Il affirme que la demanderesse a également produit sa demande d'enregistrement des marques DIAMOND composites le 22 février 2013, dont l'enregistrement a été contesté par la défenderesse. M. Vaccaro a expliqué comment la demanderesse a élargi sa collection et a demandé l'enregistrement de la marque de commerce nominale FOREVER ICE CANADIAN DIAMOND le 6 mars 2013, laquelle a été enregistrée le 4 juin 2014. À mon avis, les éléments de preuve supplémentaires ne sont pas pertinents parce qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente du 22 février 2013, suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 3, la décision

Kabushiki, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même. La demanderesse a soutenu au cours de l'audience que cette preuve est pertinente parce qu'elle montre la conception et le dessin des marques DIAMOND avant la production et, bien qu'une petite partie de celle-ci le soit (la date de création par exemple), à mon avis, cela n'est pas pertinent. Il n'est pas contesté que les marques DIAMOND projetées par la demanderesse n'ont pas été employées en liaison avec les marques nominales antérieurement enregistrées à aucun moment avant ou à la date de production pertinente du 23 février 2013; les deux demandes visaient plutôt à obtenir des enregistrements de marques nominales et de dessins « projetés ». Je ne considère pas cette preuve comme pertinente ou ayant une valeur probante au titre du paragraphe 16(3). Il est également reconnu que les marques DIAMOND ont été créées bien après que les marques CORONA ont commencé à être employées au Canada, en 2004. Je note que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona a été enregistrée le 20 novembre 2006, et la marque nominale MAPLE LEAF DIAMOND de Corona a été enregistrée le 22 mai 2007. Selon cette évaluation préliminaire, je ne peux pas conclure que cette nouvelle preuve alléguée est suffisamment importante et de valeur probante parce que, à mon avis, elle n'aurait pu avoir d'incidence sur une conclusion de fait de la COMC ou l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 6(5).

4. Emploi des marques DIAMOND au Canada (paragraphe 18 à 23) : M. Vaccaro affirme que la demanderesse emploie la marque FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin depuis juin 2013, date à laquelle elle a été lancée dans un salon professionnel. M. Vaccaro ajoute des exemples de matériel promotionnel et

des images du site Web de la demanderesse faisant la promotion de ses marques sur un certain nombre d'années et auxquelles les clients ont accès depuis juin 2013. La défenderesse soutient et, en toute déférence, je suis d'accord pour dire qu'aucun de ces éléments de preuve n'est important pour ce qui est de l'application du paragraphe 16(3) parce que tous ces éléments de preuve se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente, soit le 23 février 2013. Le législateur a établi la date pertinente pour les enregistrements de marques projetées comme celle-ci à « la date de production de la demande » et l'a fait au paragraphe 16(3). Les circonstances dans la décision *Scott Paper Limitée c Georgia Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478 [Scott] [le juge O'Keefe] invoquées par la demanderesse pour dire que de nouveaux éléments de preuve peuvent être examinés, sont très différentes parce que, dans l'affaire *Scott*, il n'y avait aucune preuve de l'état du marché, de sorte que la Cour a été convaincue d'examiner les éléments de preuve un an plus tard. Je note que la Cour, dans la décision *Scott*, a décrit comme circonstancielle une telle [TRADUCTION] « preuve après la date de production ». En l'espèce, aucune déduction de ce genre ne peut être tirée; la preuve est sans équivoque qu'il n'y a eu aucun emploi des marques de commerce et du dessin projetés à la date pertinente, c'est-à-dire la date de production des demandes le 23 février 2013. En effet, cet emploi n'a eu lieu qu'au moins quatre mois après la date de production, c'est-à-dire en juin 2013. Cette preuve ne satisfait pas au critère de l'importance parce qu'elle se rapporte à des faits postérieurs à la date de production et qu'elle n'est donc pas pertinente, selon l'arrêt *Seara*, au paragraphe 24, la décision

Hawke, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

5. Catalogues et présentoirs (paragraphe 26 à 31) : M. Vaccaro donne un exemple de catalogue fourni aux détaillants et indique que la marque FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin figure bien en vue avec des produits dont le numéro de style est unique dans des brochures et des catalogues fournis aux détaillants, ainsi que dans d'autres documents de renseignement. Le fait est que tous ces éléments de preuve se rapportent à des faits postérieurs à la date pertinente, c.-à-d. la date de production prévue au paragraphe 16(3). À mon avis, selon une évaluation préliminaire, ces éléments de preuve ne sont pas de nouveaux éléments de preuve pertinents, car, dans la mesure où ils traitent des événements et des activités et se rapportent à des faits postérieurs à la date pertinente, ils ne peuvent pas être considérés comme de nouveaux éléments de preuve pertinents suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3).

6. Vente des produits de la demanderesse (paragraphe 32 à 34) : M. Vaccaro affirme, entre autres, que les produits employés en liaison avec la marque FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin représentent plus de 50 % de tous les produits de son catalogue. À mon avis, selon une évaluation préliminaire fondée sur le paragraphe 16(3), toute cette activité de vente portant sur les marques de commerce projetées se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente, à savoir la date de production des demandes et ne peut être considérée

comme une nouvelle preuve pertinente selon les principes énoncés sans dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et bien sûr selon le paragraphe 16(3) lui-même.

7. Promotion des marques DIAMOND au Canada (paragraphe 35 à 36) :

M. Vaccaro affirme que, depuis juin 2013, la demanderesse a fait la promotion de la marque FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin au Canada. Il dit que le fait que les produits soient fabriqués au Canada par des Canadiens est très important pour la demanderesse – ce qui est souligné dans les documents promotionnels et les publicités et par les détaillants lorsqu'ils vendent les produits de la demanderesse à des clients. Bien qu'il fasse d'autres déclarations, à mon avis, toutes ces activités ont trait aux marques de commerce projetées après la date de production pertinente. À mon avis, selon une évaluation préliminaire et conformément au motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), ces éléments de preuve ne sont pas pertinents, car ils portent sur des événements, des activités et des faits postérieurs à la date pertinente, soit la date de production; ils ne peuvent être considérés comme de nouveaux éléments de preuve pertinents selon les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et selon le paragraphe 16(3).

8. Brochures et prospectus (paragraphe 37 à 50) : M. Vaccaro affirme que la demanderesse crée, publie et distribue un éventail de brochures, de catalogues et de prospectus tout au long de l'année, lesquels font la promotion des marques DIAMOND en liaison avec ses produits – pendant la saison de la Saint-Valentin,

la saison du printemps et la saison de Noël. La défenderesse soutient que cette information n'est pas pertinente parce qu'elle est le même type de renseignements que ceux que la COMC a déjà pris en considération. Je suis de cet avis. On peut le constater en comparant l'affidavit Vaccaro 2018 à l'affidavit de M. Vaccaro pour le litige Gold connexe, tel que l'indique l'affidavit Soare 2015 déposé devant la COMC dans le cadre de la présente procédure. J'ai examiné les deux et, selon mon avis préliminaire, l'information est essentiellement similaire. Par conséquent, elle n'est pas pertinente parce qu'elle complète de façon mineure et qu'elle répète la preuve ci-dessous, contrairement à ce que prévoit l'arrêt *Seara*, au paragraphe 24. En outre, aucune de ces activités ne porte sur les marques de commerce projetées qui font l'objet du présent appel avant ou à la date pertinente. Ce sont tous des éléments de preuve qui se rapportent à des faits postérieurs à la date pertinente et qui ne peuvent être considérés comme de nouveaux éléments de preuve pertinents dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 16(3) selon les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et selon le paragraphe 16(3) de la Loi.

9. Publicités dans des magazines (paragraphe 51 à 55) : M. Vaccaro dit que depuis 2013, la demanderesse a promu les marques DIAMOND en liaison avec ses produits par des publicités dans des magazines imprimés et en ligne. M. Vaccaro indique le nombre moyen de personnes que les divers magazines de bijoux atteignent, leurs données démographiques et fournit des échantillons des publicités et des factures. Encore une fois, selon cette évaluation préliminaire, cette activité portant sur les marques de commerce projetées se rapporte à des faits postérieurs à

la date pertinente, qui, selon le au paragraphe 16(3), est la date de production des demandes d'enregistrements. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme une nouvelle preuve pertinente selon un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et selon le paragraphe 16(3).

10. Promotion du site Web et des médias sociaux (paragraphe 56 à 58) : M. Vaccaro affirme que depuis au moins 2016, la demanderesse a promu les marques DIAMOND en liaison avec ses produits sur les comptes de médias sociaux et ses sites web, et depuis 2018 a utilisé un portail interentreprises pour promouvoir les produits auprès des détaillants. Encore une fois, selon une évaluation préliminaire, toute cette activité portant sur les marques de commerce projetées se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente de production des demandes et ne peut être considérée comme une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

11. Parrainages (paragraphe 59 à 61) : M. Vaccaro affirme que depuis 2014, la demanderesse a parrainé le Tournoi de golf des bijoutiers et le bal des bijoutiers. Elle offre également la bourse d'études de la famille Giovanni Vaccaro depuis 2013. Encore une fois, toute cette activité portait sur les marques de commerce projetées après la date pertinente de production et n'est donc pas une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3),

suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3).

12. Expositions et salons professionnels (paragraphe 62 à 64) : M. Vaccaro affirme que la demanderesse a assisté à plusieurs expositions de bijoux et salons professionnels au Canada et y fait la promotion de ses produits et il fournit une liste des salons professionnels auxquels la demanderesse a participé et dit que les marques DIAMOND font l'objet d'une promotion depuis juin 2013. Toutefois, cette information et d'autres renseignements connexes fournis par M. Vaccaro se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente pour ces marques de commerce projetées et, à ce titre, ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve pertinents au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3).

13. Dépenses de promotion (paragraphe 65) : M. Vaccaro dit que la demanderesse a dépensé plus de 200 000 \$ par année pour la promotion et l'annonce des marques DIAMOND en liaison avec les produits, et il fournit d'autres détails connexes. Toutefois, tous ces éléments de preuve portent sur des faits postérieurs à la date de production des demandes. Par conséquent, selon une évaluation préliminaire, il ne s'agit pas d'une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3).

14. Cas de confusion (paragraphe 66) : M. Vaccaro déclare, en sa qualité de président de la demanderesse, que toute question concernant la confusion des marques DIAMOND en tant que marque lui serait adressée en dernier ressort. Essentiellement, il dit que, parce qu'il n'a pas entendu parler de plaintes au sujet de la confusion et qu'il n'a pas entendu parler de cas de confusion de la part de clients ou de détaillants, il n'y a pas eu de preuve de confusion. Toutefois, selon une évaluation préliminaire, toute cette preuve se rapporte à des faits postérieurs à la date de production des demandes, soit le 23 février 2013. Ce n'est pas surprenant parce que la demanderesse concède qu'elle n'a pas employé les marques projetées avant quatre mois après la date de production pertinente de ses deux demandes. À mon avis, cette preuve se rapporte une fois de plus à des faits postérieurs à la date de production des demandes, et n'est donc pas une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3).

(2) L'affidavit Tucker et l'affidavit MacKinnon produits par la demanderesse

[49] Les affidavits Tucker et MacKinnon fournissent tous deux la preuve de publicité au point de vente dans les espaces-boutiques obtenue à la suite d'enquêtes privées effectuées les 22 et 23 janvier 2018 et le 26 avril 2018, respectivement, en Ontario et en Colombie-Britannique. Toutefois, tous ces renseignements ont été recueillis bien après la date pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), soit la date de production des demandes. Par conséquent, selon une évaluation préliminaire, ces nouveaux éléments de preuve allégués ne sont

pas pertinents au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3) parce qu'il s'agit d'éléments de preuve qui se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente des demandes et qu'ils ne sont pas pertinents suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

(3) L'affidavit Anastacio 2018 produit par la demanderesse

[50] L'affidavit Anastacio 2018 fournit des renseignements sur l'état du registre des marques de commerce en exposant les résultats de recherches effectuées le 1^{er} mai 2018 pour les marques de commerce couvrant les termes « maple » et « leaf » en liaison avec « bijou* », « or* » et « diamant* » couvrant les produits de la classe 14 de la Classification internationale de Nice et les marques connexes. La défenderesse soutient, et je suis de son avis, que cette preuve n'est pas pertinente au titre d'un motif d'opposition, y compris au titre du paragraphe 16(3), parce qu'elle est le même type de preuve, donc répétitive, de celle qui a été soumise à la COMC. Je le dis parce qu'en 2015, M^{me} Anastacio a produit un affidavit similaire devant la COMC qui contenait des renseignements similaires. Cette preuve répétitive contrevient aux principes énoncés dans l'arrêt *Seara*, au paragraphe 24; elle n'est pas nouvelle.

[51] En outre, l'affidavit Anastacio 2015 concernait une recherche en date du 23 juillet 2015 pour les marques de commerce en liaison avec les termes « maple », « leaf » et « diamond » couvrant les mêmes produits de la classe 14 de la Classification internationale de Nice et les marques connexes. L'affidavit Anastacio 2018 contient une nouvelle preuve fondée sur une recherche effectuée le 1^{er} mai 2018. Toutefois, la recherche de 2018 a été effectuée plus de

cinq ans après la date pertinente, ne portait pas sur la date de production des demandes et contient de toute évidence une preuve qui « se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente », ce qui, comme nous l'avons vu, n'est pas pertinent au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même. Selon une évaluation préliminaire, je ne suis pas convaincu que cette nouvelle preuve aurait pu, en raison de son importance et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait de la COMC ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, au sens de l'arrêt *Seara*, au paragraphe 25.

[52] Je vais maintenant examiner la nouvelle preuve produite par la défenderesse, qui comprenait deux affidavits, l'un émanant de M^{me} Soare en sa qualité de directrice du marketing de la défenderesse, et l'autre émanant d'un avocat et ancien stagiaire de l'avocat de la défenderesse.

(4) L'affidavit Soare 2019 produit par la défenderesse

[53] Dans son mémoire et dans son argumentation orale, la demanderesse a invoqué certaines parties de l'affidavit Soare 2019, que je vais examiner en ce qui concerne l'importance :

1. Marque CORONA : La demanderesse s'appuie sur une déclaration faite par M^{me} Soare au cours du contre-interrogatoire : [TRADUCTION] « [L]e logo semble ressembler à deux choses, une feuille d'érable et des facettes d'un diamant. » La demanderesse fait valoir que la défenderesse a demandé que le logo soit conçu de façon à ce que la feuille ressemble à un diamant. En effet, le concepteur de Dessin GÉOMÉTRIQUE a appelé la marque « Canadian Maple Diamond ». La

demanderesse affirme que cela montre que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE a été conçue pour ressembler à la fois à une feuille d'érable et à un diamant afin de véhiculer l'idée d'un diamant canadien, ce que la demanderesse a fait valoir dans son mémoire. Tout en confirmant ce que la demanderesse a soutenu dans son mémoire, à mon avis, la déclaration de M^{me} Soare confirme également ce que la COMC a conclu dans la présente affaire. La décision précise : « 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. » Selon la position de la défenderesse, sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE représentait à la fois un diamant et le Canada. À mon avis, la preuve appuie la position de la défenderesse et confirme une conclusion de la COMC. Elle ne pouvait probablement pas appuyer la demande de la demanderesse d'annuler la décision faisant l'objet de l'appel : il ne s'agit pas d'une nouvelle preuve pertinente parce qu'elle n'est pas suffisamment importante et n'a pas de valeur probante de telle sorte qu'elle aurait pu avoir une incidence sur une conclusion de fait de la COMC ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, au sens de l'arrêt *Seara*, au paragraphe 25.

2. Premier emploi : La demanderesse, dans ses observations écrites, invoque la preuve d'un premier emploi des marques CORONA puis conteste son exactitude. La demanderesse soutient que M^{me} Soare a attesté l'emploi des marques CORONA dès 2003, mais n'a pas précisé avec quels produits les marques ont été

employées ni quand la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE a été employée pour la première fois. À mon avis, cette preuve ne constitue pas une nouvelle preuve pertinente parce qu'elle répète ce qui est mentionné dans l'affidavit Soare 2015 dans lequel M^{me} Soare a fourni à la COMC la preuve essentiellement identique de l'emploi des marques CORONA dès janvier 2003. Il ne s'agit pas, selon une analyse préliminaire, d'une nouvelle preuve, mais d'une preuve déjà soumise à la COMC et examinée par cette dernière : il s'agit d'une preuve répétitive ou complémentaire qui n'est pas pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3) et suivant l'arrêt *Seara*, au paragraphe 24.

3. Salons professionnels : M^{me} Soare fournit des renseignements sur les salons professionnels auxquels a assisté la défenderesse et déclare que la demanderesse était très près de la défenderesse dans certains salons professionnels. En contre-interrogatoire, M^{me} Soare dit que les emplacements des kiosques dans les salons professionnels sont le résultat d'une négociation entre l'exposant et le propriétaire du salon et que chaque exposant veut obtenir un emplacement de choix en fonction du trafic. La demanderesse soutient que ces renseignements sont pertinents; toutefois, je ne suis pas convaincu que cette preuve puisse aider la demanderesse dans son appel interjeté en vertu du paragraphe 16(3) parce qu'elle se rapporte à des faits postérieurs à la date de production pertinente et qu'elle n'est donc pas une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

4. Espaces-boutiques : M^{me} Soare affirme que la défenderesse a installé son premier espace-boutique en mai 2010 et indique le nombre d'emplacements de détaillants où elle a placé un espace-boutique. Cette information figure également dans l'affidavit Soare 2015; cependant, le nombre total actuel d'espaces-boutiques a été mis à jour. La demanderesse soutient que ces renseignements sont pertinents; toutefois, encore une fois, je ne suis pas convaincu que cette preuve puisse aider la demanderesse dans son appel interjeté en vertu d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3) parce qu'elle se rapporte à des faits postérieurs à la date de production pertinente et qu'elle n'est donc pas une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3).

5. Preuve de confusion : M^{me} Soare fournit des photos d'Instagram du compte Jewel De Oro, un joaillier canadien, prises le 22 décembre 2017 où des boucles d'oreilles reposant sur les marques DIAMOND ont été désignées comme étant l'un des identifiants Instagram de la défenderesse. Bien que les avocats aient déployé des efforts pour remédier à ce cas allégué de confusion sur le marché, il s'agit simplement d'une preuve supplémentaire d'activité qui a été soulevée quatre ans après la date de production pertinente au titre du paragraphe 16(3) et qui, par conséquent, n'est pas une nouvelle preuve pertinente au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

(5) L'affidavit Rosen produit par la défenderesse

[54] L'affidavit Rosen contient des éléments de preuve d'autres marques de commerce qui comportent des éléments FIRE et ICE considérés comme distinctifs. Cette preuve a été obtenue à partir de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et de sites Web de tiers. La défenderesse, dans ses observations écrites, affirme que l'affidavit Rosen est une preuve de l'emploi des mots FIRE et ICE tels que : [TRADUCTION] « GLACIER FIRE, mots employés avec des diamants extraits au Canada; FIRE ON THE NORTH, mots employés avec des diamants extraits au Canada; HEARTS ON FIRE, mots employés avec des diamants; POLAR FIRE, mots employés avec des diamants extraits au Canada; NORDIC FIRE, mots employés avec des diamants extraits au Canada; WHITEICE, mot employé avec des bijoux en diamant; FIRENICE, mot employé avec des bijoux ». Dans son mémoire, la demanderesse a soutenu que cette preuve n'était pas admissible parce qu'elle provenait de sites Web de tiers et qu'elle constitue du oui-dire parce que la vérité de son contenu ne peut être vérifiée. La défenderesse a soutenu que la preuve est admissible, telle qu'elle est consultée et imprimée sur des sites Web canadiens, et qu'à l'ère de l'achat en ligne, [TRADUCTION] « ce genre de preuve provenant d'un site Web n'est pas moins nécessaire ou fiable que la preuve [de la demanderesse] concernant les images des magasins de briques et de mortiers ».

[55] Toutefois, dans ses observations formulées de vive voix, la demanderesse a modifié sa position en déclarant ce qui suit : [TRADUCTION] « [B]ien que nous croyions que les résultats de cette recherche pourraient être considérés comme imparfaits parce que ses paramètres de

recherche n'ont pas été établis, même si nous considérons que cette preuve est admissible, les marques de tiers [...] dont les imprimés ont été fournis par M. Rosen à la pièce A [...] les imprimés de tiers montrent que l'élément fire et l'élément ice et les combinaisons de ces deux mots ont été considérés comme distinctifs à la date de production. » L'avocat de la demanderesse a ajouté ce qui suit : [TRADUCTION] « Je crois que les imprimés qui ont été fournis sont pertinents pour le caractère distinctif des marques FIRE OR ICE et FIRE AND ICE à différentes dates pertinentes. »

[56] À cet égard, la demanderesse s'est non seulement contredite pour faire valoir une position dans une plaidoirie incompatible avec ses observations écrites, mais elle l'a fait le dernier jour d'une audience de deux jours. Cette situation a créé une injustice pour la défenderesse qui ne peut être encouragée. En outre, je note que l'affidavit Rosen a été assermenté le 31 janvier 2019, presque six ans après la date de production pertinente. Dans sa réponse formulée de vive voix, la défenderesse a fait valoir à juste titre que certaines des demandes ou certains des enregistrements figurant dans l'affidavit Rosen ont été produits après la date de production requise par le paragraphe 16(3), et que certains ont été produits avant et abandonnés et qu'ils ne devraient donc pas être pris en considération.

[57] La défenderesse a exhorté la Cour à prêter une attention particulière à chacune des nombreuses demandes de marques de commerce mentionnées – une question que la demanderesse, à mon avis, n'a pas suffisamment abordée. La demanderesse a fait en sorte que la Cour doive passer au crible les documents après l'audience sans que les avocats se prononcent en raison d'une nouvelle position incohérente et de dernière minute avancée par la demanderesse. À

mon avis, il ne s'agit pas d'une façon satisfaisante pour un demandeur de traiter les nouveaux éléments de preuve dont il est question à la dernière minute.

[58] Compte tenu de sa volte-face et du fait qu'il incombait à la demanderesse de faire valoir son point de vue, ce qu'elle n'a pas fait à mon avis, je ne crois que ces nouveaux éléments de preuve allégués devraient être admis comme nouveaux éléments de preuve. Étant donné qu'elle a été obtenue après la date de production pertinente, et dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que cette preuve soit recevable au titre d'un motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3), suivant les principes énoncés dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

(6) Résumé de l'analyse et conclusion concernant les nouveaux éléments de preuve pertinents allégués

[59] En résumé, je ne suis pas convaincu que l'un des nouveaux éléments de preuve allégués déposés ou invoqués par la demanderesse soit suffisamment important et ait une valeur probante (*Clorox*, au paragraphe 21; *Vivat*, au paragraphe 27; *Seara*, au paragraphe 24), de telle sorte qu'elle aurait pu avoir une incidence sur une conclusion de fait de la COMC ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'appel de la demanderesse. Dans la plupart des cas, la nouvelle preuve alléguée n'est pas pertinente parce qu'elle se rapporte à des faits postérieurs, et dans bien des cas nettement postérieurs, à la date pertinente quant au paragraphe 16(3), soit le 22 février 2013, et elle est donc irrecevable, suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même. En outre, comme on l'a déjà vu, d'autres aspects de la nouvelle preuve alléguée contreviennent à la

jurisprudence de la Cour et de la Cour d'appel fédérale parce qu'ils sont répétitifs ou complémentaires ou qu'ils ne font que confirmer une preuve antérieure (*Seara*, au paragraphe 24; *Vivat*, au paragraphe 27; *Hawke*, au paragraphe 31; *Kabushiki*, au paragraphe 19). En ce qui concerne l'affidavit Rosen, étant donné la face volte de dernière minute de la demanderesse, je ne suis tout simplement pas convaincu qu'il soit suffisamment important ou ait une valeur probante (*Clorox*, au paragraphe 21; *Vivat*, au paragraphe 27; *Seara*, au paragraphe 24), de telle sorte qu'elle aurait pu avoir une incidence sur une conclusion de fait de la COMC ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'appel de la demanderesse.

[60] Pour en arriver à cette conclusion, je m'en suis remis à la jurisprudence bien établie de la Cour et de la Cour d'appel fédérale. À cet égard, la question posée à la Cour dans son analyse préliminaire de cette nouvelle preuve pertinente alléguée était la suivante : « [C]ette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? » (*Seara*, au paragraphe 25). Selon cette évaluation préliminaire, je ne suis pas convaincu (le fardeau de la preuve incombant à la demanderesse) que la réponse est « oui » quant à l'un des éléments de preuve pertinents supplémentaires allégués. Les éléments de preuve que j'ai rejetés, à mon avis, n'auraient pu avoir une incidence sur les conclusions de fait ou l'exercice discrétionnaire de la COMC (*Seara*, au paragraphe 23).

IV. Analyse de la décision de la COMC quant à la norme applicable en appel de l'erreur manifeste et dominante énoncée dans l'arrêt *Housen*

A. *Généralités*

[61] Comme nous l'avons déjà vu, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Housen*, énonce deux aspects du contrôle en appel, un pour les questions de droit, y compris les questions juridiques facilement isolables, où la norme d'examen est celle de la décision correcte. Pour le deuxième, soit les questions mixtes de fait et de droit, à l'exclusion des questions juridiques facilement isolables, la norme de contrôle applicable en appel est celle de l'erreur manifeste et dominante, comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Housen*, confirmé par l'arrêt *Vavilov*, au paragraphe 37 :

[37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l'encontre d'une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l'appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu'une cour de justice entend l'appel d'une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l'interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8. Si l'appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l'erreur manifeste et déterminante (applicable également à l'égard des questions mixtes de fait et de droit en l'absence d'un principe juridique facilement isolable) : voir *Housen*, par. 10, 19 et 26-37. Évidemment, si le législateur entend prévoir l'application en appel d'une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d'exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable.

[Non souligné dans l'original.]

[62] En l'espèce, la défenderesse affirme que la demanderesse n'a soulevé aucune question de droit. La demanderesse n'a pas contesté cette déclaration dans ses observations écrites ou orales. Par conséquent, la Cour réexaminera vraisemblablement la décision de la COMC quant à la norme applicable en appel de l'erreur manifeste et dominante, conformément à l'arrêt *Housen*, à

moins qu'elle ne soit convaincue que la norme applicable en appel de la décision correcte est requise, par exemple sur les questions de droit.

[63] Avant de procéder à cet examen en appel, je traiterai des questions relatives au seuil.

B. *Qu'est-ce qui constitue une erreur manifeste et dominante?*

[64] Pour que la demanderesse obtienne gain de cause en appel au titre du paragraphe 16(3), la Cour doit relever une ou plusieurs erreurs manifestes et dominantes dans la décision de la COMC. Le juge Stratas explique en détail la norme d'erreur manifeste et dominante dans l'arrêt *Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157 [*Mahjoub*] :

[61] La norme de l'erreur manifeste et dominante est une norme de contrôle qui commande une grande déférence : arrêts *Benhaim c. St-Germain*, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, au paragraphe 38, et *H.L. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401. Lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier. Voir l'arrêt *Canada c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, 431 N.R. 286, au paragraphe 46, cité avec l'approbation de la Cour suprême dans l'arrêt *St-Germain*, précité.

[62] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente. Bien des choses peuvent être qualifiées de « manifestes ». À titre d'exemples, mentionnons l'illogisme évident dans les motifs (notamment les conclusions de fait qui ne vont pas ensemble), les conclusions tirées sans éléments de preuve admissibles ou éléments de preuve reçus conformément à la doctrine de la connaissance d'office, les conclusions fondées sur des inférences erronées ou une erreur de logique, et le fait de ne pas tirer de conclusions en raison d'une ignorance complète ou quasi complète des éléments de preuve.

[63] Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l'instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L'erreur doit également être dominante.

[64] Par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l'issue de l'affaire. Il se peut qu'un fait donné n'aurait pas dû être tenu comme avéré parce qu'il n'existe aucun élément de preuve pour l'étayer. Si ce fait manifestement erroné est exclu, mais que la décision tient toujours sans ce fait, l'erreur n'est pas « dominante ». Le jugement du tribunal de première instance demeure.

[65] Il peut également y avoir des situations où une erreur manifeste en soi n'est pas dominante, mais lorsqu'on la prend en considération avec d'autres erreurs manifestes, la décision ne peut plus être maintenue. Pour ainsi dire, l'arbre est tombé non pas après un seul coup de hache déterminant, mais après plusieurs bons coups.

[Non souligné dans l'original.]

C. *L'analyse fondée sur le paragraphe 16(3)*

[65] La COMC a effectué son analyse relative à la confusion en se fondant sur l'alinéa 12(1)d). La COMC, au paragraphe 80 de sa décision, a conclu que ses conclusions « s'appliquent également » à son analyse fondée sur le paragraphe 16(3). Comme je l'ai mentionné, je vais examiner la question de la confusion dans le contexte du motif d'appel fondé sur le paragraphe 16(3). La décision de la COMC contient d'autres motifs fondés sur le paragraphe 16(3), que je vais également examiner. À cet égard, je constate que si l'appel de la demanderesse fondé sur le paragraphe 16(3) est rejeté, il ne sera pas nécessaire d'examiner les observations supplémentaires formulées par la demanderesse au titre de l'article 2 et de l'alinéa 12(1)d).

D. *Qui est le consommateur?*

[66] Les parties se sont penchées sur la question de savoir qui est le consommateur. La demanderesse et la défenderesse sont toutes deux des fabricants de bijoux en diamant en l'espèce et de bijoux en or dans le litige Gold connexe. La demanderesse, dans son argumentation formulée de vive voix, a soutenu que le point de vue du consommateur était celui d'un détaillant sophistiqué qui achetait des bijoux en diamant en gros dans des commandes relativement importantes (« en vrac ») de la part de la demanderesse ou de la défenderesse, toutes les deux fabricantes sophistiquées et grossistes. La défenderesse, en revanche, soutient que le consommateur en litige est l'acheteur final dans magasin de détail, et le critère applicable est celui de la première impression et du vague souvenir.

[67] La jurisprudence donne des indications pour répondre à cette question. Le critère classique formulé par la Cour suprême du Canada quant à savoir qui est le consommateur figure dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée.*, 2006 CSC 23 [*Veuve Clicquot*] :

[20] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom Clicquot sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT 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. [...]

[68] La Cour suprême du Canada confirme qu'un « consommateur ordinaire » ne fait pas une pause pour faire un examen détaillé des marques ni une comparaison côte à côte des différences entre les marques; voir l'arrêt *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27 [le juge Rothstein] [*Masterpiece*] :

[83] Dans l'analyse d'une marque de commerce, ni l'expert, ni le tribunal ne doit considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d'examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d'une première impression. Dans *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, 1965 CanLII 43 (SCC), [1965] R.C.S. 734, le juge Spence, qui devait décider si les mots « DANDRESS » et « RESDAN », en liaison avec l'élimination des pellicules, créaient de la confusion, a exprimé succinctement sa pensée aux p. 737 et 738 : [TRADUCTION] « [L]e critère qu'il convient d'appliquer est celui de la personne ordinaire à la recherche d'un produit et non pas celui de la personne versée dans l'art du sens des mots. »

[Non souligné dans l'original.]

[69] La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Clorox*, confirme que le critère applicable est une question de première impression du consommateur ordinaire, et affirme également que le consommateur peut être différent sur les marchés spécialisés ou de biens de grande valeur :

[32] Il n'existe aucun litige entre les parties en ce qui concerne le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion. Ce critère a été énoncé par la Cour suprême au paragraphe 20 de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée.*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT 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.

[33] La Cour fédérale était parfaitement au courant de ce critère et a d'ailleurs cité ce même extrait. Il est également bien établi qu'au moment d'appliquer le critère de confusion, le juge des faits doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les critères énumérés expressément au paragraphe 6(5) de la *Loi*. Encore une fois, c'est précisément ce que la Cour fédérale a fait en

l'espèce, en soulignant, comme l'a fait le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387 (au paragraphe 49) [arrêt *Masterpiece*], que le critère le plus important est celui de la ressemblance entre les marques.

[34] Clorox a toutefois soutenu que la Cour fédérale avait commis une erreur en déclarant par écrit qu'un consommateur « n'est pas toujours pressé au même degré » lorsqu'il s'agit de biens de grande valeur ou qui relèvent d'un marché spécialisé.

[35] Je ne relève aucune erreur dans cette déclaration. Bien au contraire, elle est conforme à la décision de la Cour suprême dans l'arrêt *Mattel*, selon laquelle les consommateurs seront plus prudents et prendront plus de temps dans certaines circonstances :

De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen [...].

Arrêt *Mattel*, au paragraphe 58, citant l'arrêt *General Motors Corp. v. Bellows*, 1949 CanLII 47 (SCC), [1949] R.C.S. 678.

[36] Contrairement à l'argument de Clorox, le degré d'attention du consommateur concerné peut varier selon les circonstances, et il faut également tenir compte des voies de commercialisation normales pour une marchandise en particulier. Cela est nécessairement le cas de l'eau de Javel JAVELO dont la livraison se fait sur commande par camion-citerne. La Cour fédérale a donc pu tenir compte de ce critère pour évaluer le risque de confusion et, ce faisant, elle n'a commis aucune erreur de droit.

[70] Il a été conclu, dans la décision *Gemological Institute of America c Gemology Headquarters International*, 2014 CF 1153 [*Gemological*] [le juge Kane], que le consommateur ordinaire englobait à la fois le consommateur de détail et le consommateur final :

[85] En outre, le risque de confusion est évalué du point de vue du client ou du consommateur mythique (*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 [*Mattel*], aux paragraphes 56 à 58; ce consommateur englobe tout le monde, que

ce soient les plus importants grossistes, les bijoutiers, les grands et petits détaillants ou finalement, le consommateur final.

[71] Le juge Rothstein, dans l'arrêt *Masterpiece*, offre également des conseils sur l'identité du consommateur :

Il est utile, en commençant l'analyse relative à la confusion, de se rappeler le critère prévu dans la Loi. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 20, le juge Binnie a reformulé la démarche traditionnelle de la façon suivante :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] 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.

Le juge Binnie renvoie avec approbation aux propos tenus par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, 1968 CanLII 1 (SCC), [1969] R.C.S. 192, p. 202, pour faire ressortir ce qu'il ne faut pas faire, à savoir un examen minutieux des marques concurrentes ou une comparaison côte à côte.

[Non souligné dans l'original.]

[72] Je conclus que la définition de consommateur donnée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Clicquot* est pertinente en l'espèce. En fin de compte, l'acheteur final des bijoux en diamant en l'espèce, que ce soit pour son plaisir personnel, ou comme cadeau à une autre personne de la chaîne vers le destinataire final, doit dans un cas comme celui en l'espèce, être une partie très importante de l'analyse de la perspective du consommateur.

[73] Comme l'a statué la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Clorox* et le juge Kane dans la décision *Gemological*, différents consommateurs d'une chaîne de destinataires allant du fabricant au consommateur final peuvent prêter plus ou moins attention aux différences, qu'elles soient plus ou moins grandes, entre les marques.

[74] De telles circonstances sont pertinentes et doivent être prises en compte, mais en fin de compte, le critère est celui énoncé dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, et plus récemment dans l'arrêt *Masterpiece*, à savoir une première impression et un vague souvenir. À mon avis, c'est particulièrement le cas des bijoux en diamant (ou en or, ou en diamant et en or). Ainsi, même si une circonstance pertinente sera la relation, la sophistication et l'expertise d'un grand détaillant traitant avec un important fabricant ou grossiste, en fin de compte la perspective de leurs clients finaux s'applique lorsque, comme en l'espèce, le critère applicable est celui de la première impression et du vague souvenir.

[75] À mon avis, les motifs de la COMC ont établi le test applicable en matière de confusion en l'espèce, à savoir la première impression et le vague souvenir :

[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].

[Non souligné dans l'original.]

E. *Pertinence et examen de la ou des décisions de l'examineur dans le présent appel*

[76] La demanderesse demande à la Cour d'examiner la décision de l'examineur sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de publier ses demandes de marques de commerce projetées. Elle a allégué que l'examineur avait permis la publication de la marque, concluant qu'il n'y avait pas de confusion, et que cela devrait être considéré comme une preuve contraire à la décision de la COMC.

[77] J'ai examiné le dossier à ce sujet. En fait, le DCT montre que l'examineur a d'abord rejeté FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin à cause de la confusion avec la marque figurative GEOMETRIC de Corona [DCT, aux p. 177 à 181]. Toutefois, la demanderesse a présenté d'autres observations à l'examineur qui a par la suite autorisé l'annonce [DCT, aux p. 163 à 176]. Même si je suis d'accord pour dire que l'examineur a accepté d'autoriser l'annonce, la décision initiale de l'examineur défavorisait la demanderesse. En fait, l'examineur a pris deux décisions différentes. Je reconnais que la deuxième décision,

qui autorise l'annonce, diffère de la décision de la COMC de refuser l'enregistrement. Toutefois, la décision initiale de l'examineur est conforme à la décision contestée.

[78] À mon avis, pour plusieurs raisons, peu ou pas de poids devrait être accordé à l'une ou l'autre des décisions de l'examineur. Tout d'abord, tout ce que l'examineur a fait entre son refus initial et son acceptation subséquente quant à l'annonce a eu lieu *ex parte*, c'est-à-dire qu'il semble que la défenderesse n'en a pas eu connaissance et n'a pas fourni son avis.

Deuxièmement, le réexamen de l'examineur a eu lieu sans qu'il bénéficie des éléments de preuve produits par la suite devant la COMC, lesquels contenaient beaucoup plus de renseignements sur lesquels fonder sa décision.

[79] Par conséquent, je conclus que la décision de la COMC est beaucoup plus éclairée, et donc plus fiable, de sorte que les décisions de l'examineur d'une façon ou d'une autre ne peuvent être considérées comme déterminantes; elles ont perdu leur poids lorsqu'elles ont été supplantées par la procédure devant la COMC.

[80] La demanderesse a invoqué l'arrêt *Masterpiece* à l'appui de son affirmation voulant qu'une décision de l'examineur devrait être prise en considération en l'espèce. Je ne suis pas de cet avis, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les faits dans l'arrêt *Masterpiece* sont très différents de ceux du présent appel. Dans l'arrêt *Masterpiece*, l'examineur, rejetant la demande, a refusé de permettre l'annonce de la marque, mais a donné des motifs écrits pour le faire. Il n'y avait eu pas d'audience devant la COMC dans l'arrêt *Masterpiece*. En l'espèce, l'examineur a refusé la publication, mais, après avoir examiné les observations de la

demanderesse, il a décidé de l'autoriser. Après la publication, le processus complet de la COMC a été engagé, ce qui a entraîné la décision faisant l'objet d'un appel de ne pas accorder l'enregistrement.

[81] Je note également que la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Saint Honore Cake Shop Limited c Cheung's Bakery Products Ltd.*, 2015 CAF 12 [le juge Boivin], a examiné la pertinence de la décision d'une examinatrice, également en appel d'une décision de la COMC. La Cour d'appel fédérale a conclu qu'il n'y avait aucune obligation d'examiner la décision de l'examinatrice parce que (comme en l'espèce) l'affaire pouvait se distinguer des faits de l'arrêt *Masterpiece*, la décision de l'examinatrice n'était aucunement déterminante et l'argument ne tenait pas et une distinction pouvait être établie :

39 Enfin, l'appelante soutient devant notre Cour que le juge n'a pas [TRADUCTION] « tenu compte de la décision rendue par le registraire à l'étape de l'examen » en lui permettant de publier ses marques de commerce aux fins d'opposition. Cette omission, selon elle, est contraire à ce qu'a conclu la Cour suprême du Canada au paragraphe 112 de l'arrêt *Masterpiece*, à savoir que la décision rendue à l'issue de l'examen aurait dû être prise en compte par le juge lors de son analyse relative à la confusion puisqu'il s'agissait d'une circonstance de l'espèce pertinente.

40 L'argument de l'appelante ne tient pas et une distinction peut être établie étant donné que l'affaire *Masterpiece* concernait la radiation d'une marque et que la seule décision du registraire était celle de l'examineur. En l'espèce, l'affaire a donné lieu à une instance complète devant la Commission des oppositions. Dans *Masterpiece*, l'examineur avait conclu à l'existence de confusion et avait donc refusé d'enregistrer les marques de Masterpiece Inc., alors qu'en l'espèce, l'examinatrice n'a pas abordé la question de la confusion et sa décision n'était aucunement déterminante (dossier d'appel, volume 3A, à la page 1482).

[Non souligné dans l'original.]

[82] Par conséquent, je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que je n'ai pas besoin d'examiner les décisions de l'examineur. Je note également que cette question n'a pas été soulevée dans l'avis de demande, ni dans le mémoire de fait et de droit de la demanderesse, et qu'elle n'a été abordée que dans un argument formulé de vive voix.

F. *Analyse fondée sur le paragraphe 6(5), partie 1*

[83] La COMC a évalué la confusion en fonction de chaque facteur énoncé au paragraphe 6(5), suivie de l'examen des circonstances additionnelles. Je ferai de même et j'examinerai et déterminerai la question de savoir si la COMC a commis une ou plusieurs erreurs manifestes et dominantes au titre du paragraphe 6(5) des facteurs législatifs. Étant donné qu'aucune preuve supplémentaire n'a été admise, la norme de contrôle applicable n'est pas celle de la décision correcte, mais de l'erreur manifeste et dominante (*Clorox*, au paragraphe 21). La Cour reviendra alors sur sa décision et déterminera si, dans son ensemble et dans son intégralité, la décision est entachée d'une erreur manifeste et prépondérante qui touche directement à l'issue de l'affaire, de sorte que la décision doit être annulée (*Clorox*, au paragraphe 38).

[84] Avant d'examiner l'analyse relative à la confusion, comme il deviendra clair, il est évident que la demanderesse n'approuve pas la décision de la COMC à bien des égards. Je crains que la demanderesse ne tente de remettre l'affaire en litige et d'amener la Cour à réexaminer ci-dessous les éléments de preuve sur les points pour lesquels elle n'a pas obtenu gain de cause. Toutefois, la Cour examine la décision selon la norme de l'erreur manifeste et dominante, qui, en tout respect, est une « tâche difficile » comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Clorox* :

[38] L'appelante demande à présent à notre Cour de réévaluer la preuve et de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission et la Cour fédérale sont parvenues. Il s'agit d'une tâche difficile, car, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle est celle de l'erreur manifeste et dominante. En d'autres termes, l'appelante doit convaincre notre Cour que la Cour fédérale a commis une erreur évidente qui touche directement à l'issue de l'affaire : *Canada c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, 431 N.R. 286. Il s'agit d'une norme de contrôle appelant un degré plus élevé de retenue que la norme de la décision raisonnable appliquée par la Cour fédérale.

[Non souligné dans l'original.]

[85] Cette prudence s'applique également à l'appel interjeté à l'égard de la COMC devant la Cour fédérale en vertu de l'article 56. À titre de précision, dans le présent appel interjeté en vertu de l'article 56, il ne suffit pas que la demanderesse remette en litige l'affaire selon la prépondérance des probabilités, comme elle l'a fait ci-dessous. Elle doit persuader la Cour que la COMC a commis une erreur manifeste et qu'elle touche directement à l'issue de l'affaire, c'est-à-dire que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante de façon à faire tomber l'arbre, comme il est dit dans l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 61.

(1) Degré de ressemblance au sens de l'alinéa 6(5)e)

[86] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada déclare que le degré de ressemblance est le facteur prévu par la loi qui est souvent susceptible d'avoir le plus d'effet sur l'analyse relative à la confusion fondée sur le paragraphe 6(5), et c'est là qu'une analyse de la confusion devrait commencer :

[49] En analysant la question de savoir si les marques de commerce en cause créaient de la confusion, le juge a appliqué dans l'ordre les facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi avant

d'examiner si ces marques se ressemblaient. Bien que l'adoption d'une telle démarche ne constitue pas une erreur de droit, il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) (K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 8-54; R. T. Hughes et T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2^e éd. (feuilles mobiles)), §74, p. 939). Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (*Vaver*, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (ibid.).

[Non souligné dans l'original.]

[87] Une analyse du degré de ressemblance est requise par l'alinéa 6(5)e :

Éléments d'appréciation	What to be considered
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y <u>compris</u> :	(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances <u>including</u>
...	...
e) <u>le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.</u>	(e) <u>the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.</u>
[Non souligné dans l'original.]	[Emphasis added]

[88] En l'espèce, la COMC a jugé que l'analyse de la ressemblance favorisait la défenderesse. Plus précisément, la COMC a convenu avec la défenderesse que la caractéristique la plus frappante des marques DIAMOND projetées de la demanderesse est le dessin de la feuille d'érable. La COMC a également conclu que le dessin projeté de feuilles d'érable de la demanderesse « ressemble énormément sur le plan visuel à la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de l'Opposante ». Elle a relevé une « forte ressemblance entre ces marques en raison de leurs dessins de feuille d'érable stylisée très semblables ».

[89] La COMC a conclu ce qui suit :

[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 Requérante soutient que les éléments graphiques des marques des parties sont très différents. À cet égard, la Requérante 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 Requérante soutient, en outre, que la forme globale des dessins est différente, celui de la Requérante 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)].

[Non souligné dans l'original.]

[90] À mon avis, la COMC a reconnu l'existence d'un litige entre les parties sur la question de la ressemblance, à savoir que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE est une marque de design, c'est-à-dire une marque sans mots, tandis que les marques DIAMOND sont des marques composites, c'est-à-dire des marques avec un dessin et des mots. La demanderesse soutient que la COMC a accordé une attention excessive à la conception et une attention insuffisante aux mots des marques DIAMOND.

[91] À mon avis, la demanderesse simplifie à l'excès ce que la COMC a conclu et néglige un facteur clé dans une analyse de ressemblance, à savoir la nécessité de déterminer et d'examiner l'élément le plus distinctif, frappant ou dominant de marques de commerce concurrentes lorsque c'est possible. La détermination de l'élément le plus distinctif, le plus frappant ou le plus dominant d'une marque de commerce est exigée par l'arrêt *Masterpiece*, où on a conclu qu'un décideur doit d'abord examiner s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique. Le juge Rothstein de la Cour suprême du Canada a notamment déclaré :

[62] La ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques. Cette définition comprend l'idée de similitude; voir la définition de « ressemblance » dans *Le Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* (2010), p. 2220. Le mot « degré de ressemblance » à l'al. 6(5) e) de la Loi sous-entend que ce n'est pas seulement dans les cas où les marques de commerce en cause sont identiques qu'il y a probabilité de confusion : des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion.

[63] Le premier mot qui figure dans les marques de commerce d'Alavida et de Masterpiece Inc. est le même, à savoir « Masterpiece ». Il a été établi que le premier mot est important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif d'une marque (voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach, p. 188).

[64] Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. En l'espèce, les mots « Living » ou « the Art of Living » ne sont en rien frappants ou uniques. « Masterpiece » est le mot qui distingue Alavida et Masterpiece Inc. des autres fournisseurs de services de résidence pour personnes âgées. Il est raisonnable de conclure qu'il est le mot dominant dans les marques de commerce de l'une et de l'autre. En outre, il est évidemment commun à ces marques. De même, dans le contexte du secteur des résidences pour personnes âgées, l'idée évoquée par le mot

« Masterpiece », à savoir la retraite dans le luxe, est la même tant pour la marque d'Alavida que pour celle de Masterpiece Inc. Enfin, le mot « Living » est lui aussi commun aux marques d'Alavida et de Masterpiece Inc.

[65] Compte tenu de ces similitudes frappantes, j'estime, en toute déférence, qu'il est très difficile de ne pas conclure qu'il existe globalement une forte ressemblance entre les deux marques de commerce de Masterpiece Inc. et celle d'Alavida.

[Non souligné dans l'original.]

[92] La COMC a suivi le processus décrit dans l'arrêt *Masterpiece*, comme on peut le voir dans l'extrait qui suit :

[67] [...] Ainsi, bien que l'idée exprimée entre les marques des parties soit similaire, il n'y a pratiquement aucune ressemblance visuelle entre les Marques DIAMOND de la Requérante et la marque MAPLE LEAF DIAMONDS de l'Opposante. Toutefois, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la caractéristique la plus frappante des Marques DIAMOND de la Requérante est le dessin de la feuille d'érable, qui, à mon avis, présente des similitudes visuelles frappantes avec la marque figurative GEOMETRIC de l'Opposante. Par conséquent, en ce qui concerne les Marques DIAMOND de la Requérante et la marque figurative GEOMETRIC de l'Opposante, bien que les marques ne présentent pas de ressemblance phonétique, j'estime qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre ces marques en raison des dessins stylisés de façon très similaire de feuilles d'érable [voir *Maxwell Taylor's Restaurants Inc v TGI Friday's Inc* (1994) 5], 5 CPR (3d) 125 (COMC)].

[Non souligné dans l'original.]

[93] Je ne suis pas en mesure de conclure que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante en suivant cette approche. En toute déférence, la COMC n'a pas non plus commis d'erreur manifeste et dominante en concluant que la caractéristique la plus frappante des marques DIAMOND de la demanderesse est le dessin de la feuille d'érable. Elle avait le loisir de

parvenir à cette conclusion selon le dossier dont elle était saisie et, dans sa décision réfléchie sur ces faits, la COMC n'a négligé aucun élément de preuve et sa décision n'était pas illogique, selon l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62. Je ne suis pas non plus convaincu que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante en jugeant que le dessin de la demanderesse « présente des similitudes visuelles frappantes » avec la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de la défenderesse. À mon avis, cette conclusion s'inscrit dans le cadre du rôle de la COMC d'évaluer les éléments de preuve dont elle est saisie et de mettre à profit son expertise, son pouvoir discrétionnaire et son jugement.

[94] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12j) malgré la conclusion selon laquelle les termes FIRE AND ICE and FIRE ON ICE n'avaient pas de sens clair et qu'ils possédaient « un niveau plus élevé de distinction intrinsèque global » que l'élément figuratif des marques FIRE AND ICE de la demanderesse, et la conclusion selon laquelle la caractéristique la plus frappante de chacune des marques FIRE AND ICE était l'« élément figuratif ».

[95] Je ne suis pas en mesure de reprocher à la COMC d'avoir commis une erreur manifeste et dominante à cet égard.

[96] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12h) en concluant qu'il y avait un degré élevé de ressemblance entre la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE et les Marques FIRE.

[97] En toute déférence, comme je l'ai déjà indiqué, je ne peux trouver d'erreur manifeste et dominante dans l'évaluation par la COMC selon laquelle il y a « un degré élevé de ressemblance entre ces marques en raison des dessins stylisés de façon très similaire de feuilles d'érable ». La COMC avait le loisir de parvenir à cette décision selon le dossier dont elle était saisie, son pouvoir discrétionnaire, ses compétences et son jugement. La décision, au sens de l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62, n'a pas été prise sans preuve ou en négligeant un élément de preuve et elle n'était pas illogique. En toute déférence, le critère juridique approprié a été appliqué aux faits de la présente affaire et, à mon avis, la demanderesse n'est tout simplement pas d'accord avec l'évaluation de la preuve.

[98] La demanderesse cite la décision *American Cyanamid Co. v Record Chemical Co.*, [1972] FC 1271 (C.F. 1^{re} inst) [le juge en chef adjoint Noël], conf. par 14 C.P.R. (2d) 127 (CAF) [*American Cyanamid*], à laquelle je souscris, au paragraphe 12 :

[TRADUCTION]

12 Lorsqu'il s'agit de marques faibles ou n'ayant en soi que peu de caractère distinctif, nous pouvons certainement accepter que ces marques se distinguent par de légères différences, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte des parties faibles d'une marque pour appliquer cette distinction.

[99] Toutefois, selon moi, la décision *American Cyanamid* ne remplace pas ou ne contredit pas la conclusion finale sur la ressemblance qui s'est dégagée sur les faits en l'espèce, particulièrement compte tenu du fait que la COMC s'appuie sur l'arrêt *Masterpiece*.

[100] Je note également que la COMC a favorisé la défenderesse sur le plan de la ressemblance en ce qui concerne « l'idée [que les marques de commerce] suggèrent » au sens de

l'alinéa 6(5)e), en concluant, au paragraphe 67 de ses motifs, que « 'idée exprimée par les marques des parties [est] semblable ». La COMC a également appliqué le droit aux faits et a reconnu que les marques « ne se ressemblent pas sur le plan phonétique ». Aucune de ces conclusions n'est entachée d'erreurs manifestes et dominantes.

[101] La demanderesse soutient, au motif 12k) de son avis de demande, que la COMC a commis une erreur en concluant que les marques des parties [TRADUCTION] « ne se ressemblent pas sur le plan phonétique et en concluant à un risque de confusion entre les marques des parties », mais je ne suis pas convaincu. La ressemblance phonétique n'est qu'un des nombreux facteurs qui entrent dans cette analyse de confusion. Comme je l'ai mentionné, à certains égards, la COMC s'est prononcée en faveur de la demanderesse et, à d'autres, en faveur de la défenderesse. Ce qui importe, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu d'analyse côte à côte (il n'y en a eu aucune) et que la COMC évalue chaque marque dans sa totalité, en gardant à l'esprit que certains aspects comme le caractère distinctif (*Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 [*Mattel*]) et la ressemblance (*Masterpiece*) peuvent être et sont souvent plus importants que d'autres facteurs (il convient de noter que la COMC a conclu que ces deux facteurs favorisaient la défenderesse). Il ne s'agit pas du seul cas où la COMC s'est rangée du côté de la demanderesse; la difficulté avec la position de la demanderesse est qu'elle affirme qu'elle aurait dû obtenir gain de cause parce qu'elle l'a eu sur un point alors que c'est la totalité de l'affaire qui doit être, et a été, examinée par la COMC.

[102] La demanderesse fait valoir que la COMC a commis une erreur en comparant uniquement les éléments individuels des marques, en ne tenant pas compte de leurs éléments

distinctifs ni de l'ensemble des marques, comme l'exige l'analyse relative à la confusion. La demanderesse fait valoir qu'étant donné les différences substantielles dans la présentation ou le son et dans les idées que suggèrent les marques DIAMOND et les marques CORONA, en particulier la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE, ce facteur favorise fortement la demanderesse. Étant donné que ce facteur est le plus important dans l'analyse relative à la confusion, la demanderesse fait valoir qu'il n'y a aucun risque de confusion.

[103] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12.i) malgré avoir indiqué que les marques de commerce respectives des parties devraient être prises en compte dans leur totalité et ne pas être comparées côte à côte, en ne comparant que les éléments figuratifs individuels des marques de commerce des parties.

[104] Je ne peux pas souscrire à cette observation. La COMC dans ce dossier était en droit de conclure comme elle l'a fait compte tenu de ces facteurs, et je ne suis pas en mesure de conclure qu'elle a simplement effectué une analyse côte à côte. Je suis d'accord pour dire que la COMC a traité un grand nombre de questions, mais il semble évident que plus on demande à la COMC de résoudre les questions, plus elle les examinera. Cela ne constitue pas une analyse côte à côte; la présente affaire démontre que la COMC a fait ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire présenter et examiner les questions sur lesquelles les parties ne sont pas d'accord et formuler des conclusions à leur égard. À mon avis, la COMC a abordé l'analyse relative à la confusion dans son intégralité, comme elle était tenue de le faire. L'analyse n'était pas illogique et portait sur les éléments de preuve au sens de l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62. Cet aspect ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.

[105] En examinant l'aspect de la ressemblance de l'alinéa 6(5)e) de l'analyse relative à la confusion, je ne suis pas convaincu que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante.

- (2) Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues au sens de l'alinéa 6(5)a)

[106] L'alinéa 6(5)a) est rédigé comme suit :

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

[Non souligné dans l'original.]

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

[Emphasis added]

[107] Comme la ressemblance, le caractère distinctif est un aspect très important du droit des marques de commerce. Bien que l'arrêt *Masterpiece* affirme, au paragraphe 49, que la ressemblance est « susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion », l'arrêt *Mattel*, au paragraphe 75 affirme que « [l]e caractère distinctif d'une marque de commerce est essentiel et constitue une exigence fondamentale ». La COMC s'est prononcée en faveur de la défenderesse sur son analyse du caractère distinctif au sens de l'alinéa 6(5)a). Je

convient avec la demanderesse que le caractère distinctif nécessite la prise en considération à la fois du caractère distinctif inhérent de la marque et de la mesure dans laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par son emploi sur le marché : *United Artists Corp. c Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] ACF n° 441 (CA) [le juge Linden] :

[23] Le premier élément énuméré au paragraphe 6(5) est la solidité ou le caractère bien établi de la marque. Cet élément se divise en deux : le caractère distinctif inhérent de la marque et le caractère distinctif qu'elle a acquis. Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources. La marque qui peut faire allusion à de nombreuses choses ou qui, comme je l'ai fait remarquer précédemment, se limite à décrire les marchandises ou leur origine géographique, jouira d'une protection moindre. Inversement, si la marque est un nom unique ou inventé, de sorte qu'elle ne peut faire référence qu'à une seule chose, la portée de sa protection sera plus grande.

[Non souligné dans l'original.]

[108] En appliquant ces principes de droit aux faits de la présente affaire, la COMC a statué en faveur de la défenderesse sur le caractère distinctif au sens de l'alinéa 6(5)a), et l'a fait dans l'analyse suivante :

[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 Requérente 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 Requérente 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 13 « 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 Requérente 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 Requérente 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 Requérente soutient que, malgré ce qui précède, l'Opposante allègue maintenant que les Marques DIAMOND de la Requérente 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 1re 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*, 2e 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 Requérente 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 Requérente soutient, cependant, que la preuve n'indique pas clairement depuis combien de temps les Marques CORONA de l'Opposante sont en usage. La Requérente 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 Requérente ont été employées, la Requérente 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 Requérente dans la procédure d'opposition engagée à l'encontre de sa demande no 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.

[Non souligné dans l'original.]

[109] La COMC a conclu, au titre de l'alinéa 6(5)a), que le caractère distinctif inhérent favorise la demanderesse. La COMC a également conclu que la preuve favorisait la défenderesse en ce qui concerne le caractère distinctif acquis, en raison 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 parce que « les Marques DIAMOND de la Requérante possèdent un caractère distinctif inhérent qui est seulement légèrement plus fort ».

[110] Dans son analyse, la COMC a constaté que la composante figurative des deux marques se compose d'une feuille d'érable stylisée. Elle a convenu avec la demanderesse que la marque nominale MAPLE LEAF DIAMONDS de la défenderesse est faible en raison de sa suggestion des produits et de l'origine géographique de la défenderesse.

[111] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12b) en concluant que la position incohérente antérieure de Corona sur le caractère distinctif de sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE n'était pas pertinente quant à la conclusion d'un risque de confusion.

[112] À mon humble avis, cet argument n'est pas fondé. La COMC a fait remarquer que la défenderesse avait présenté une position différente de celle qu'elle avait avancée dans la décision *Gemme Canadienne PA Inc. c 844903 Ontario Ltd.*, 2007 CanLII 81543 (COMC) [*Gemme*], mais elle a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une considération pertinente selon la jurisprudence, *Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145 (CA) [*Molson*], parce que les parties ont le droit de traiter chaque cas conformément au droit et à la jurisprudence pertinents. L'analyse de la COMC n'était pas illogique et n'a pas été faite sans preuve au sens de l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62. Il ne s'agit pas d'une erreur manifeste et dominante.

[113] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12d) en concluant que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona avait « une certaine mesure de caractère distinctif inhérent »;

12e) en ne concluant pas que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona était faible parce qu'elle était très suggestive des produits de Corona et de leur origine géographique.

[114] À mon avis, aucune de ces observations n'est fondée. La COMC a accepté le dessin stylisé d'une feuille d'érable, qui donne une certaine mesure du caractère distinctif inhérent à la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE, et est parvenue à la même conclusion concernant les marques

DIAMOND de la demanderesse. La COMC a constaté que l'inclusion des expressions FIRE AND ICE et FIRE OR ICE a fait en sorte que les marques DIAMOND possédaient un degré plus élevé de caractère distinctif global.

[115] La demanderesse a de plus soutenu dans son avis de demande que la COMC avait commis une erreur :

[TRADUCTION]

12f) en concluant que la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona avait acquis un caractère distinctif malgré que la date de premier emploi de la marque n'était pas claire dans l'affidavit Soare;

[...]

12n) en concluant que non seulement la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona avait été employée au Canada, mais qu'elle était devenue « connue en ce qui concerne les bijoux, y compris les bijoux en or et en diamant ».

[116] Aucune de ces observations n'est fondée. Elles comportent toutes deux des conclusions de fait tirées par la COMC à partir de la preuve. En évaluant le caractère distinctif, la COMC a conclu qu'il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu'elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi. Ce principe est bien établi. La COMC a conclu que toute preuve d'emploi des marques DIAMOND, qui était absente à la date pertinente au titre du paragraphe 16(3), serait insuffisante par rapport aux marques CORONA, de sorte que cet emploi favorisait la défenderesse.

[117] En fait, la COMC a poursuivi son examen du caractère distinctif acquis et a conclu selon le dossier que les Marques CORONA de la défenderesse étaient devenues plus connues dans

l'ensemble du Canada que les marques projetées de la demanderesse. Comme je l'ai indiqué, il n'y avait aucune preuve d'emploi des marques DIAMOND au plus tard à la date de production pertinente au titre du paragraphe 16(3), à savoir le 22 février 2013.

[118] À cet égard, la COMC a conclu que les produits portant les marques CORONA ont été vendus dans plus de 100 magasins de détail dans toutes les provinces du Canada depuis 2004. La COMC a conclu que la défenderesse avait 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) ». Elle a conclu que la preuve de la défenderesse « établit clairement l'emploi » des marques CORONA en liaison avec les bijoux (y compris les bijoux en or et en diamant) « depuis au moins aussi tôt que 2004 ». Il n'y a pas d'erreur manifeste et dominante en relation avec ces deux erreurs présumées; l'accusation n'est pas illogique et a été formulée en ce qui concerne les éléments de preuve au sens de l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62.

[119] En fin de compte, la CMOC a conclu qu'étant donné l'utilisation et la commercialisation étendues des marques CORONA de la défenderesse au cours des années, et compte tenu du fait que les marques DIAMOND de la demanderesse n'ont qu'un degré de distinction inhérent légèrement plus élevé, les facteurs de caractère distinctif inhérents à la défenderesse, dans l'ensemble, favorisaient la défenderesse.

[120] Les demanderesse se sont fondées sur la décision *Gemme* où la COMC a conclu que les marques de commerce, y compris un dessin de diamant et/ou une feuille d'érable, n'avaient

qu'un faible caractère distinctif inhérent. Dans cette affaire, la demande de la défenderesse pour la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE a fait l'objet d'une opposition, et la COMC a accordé l'enregistrement malgré ce qui suit :

[20] Le dessin-marque de l'opposante possède peu de caractère distinctif inhérent du fait que le dessin du diamant qui est une composante de la marque suggère les marchandises et services de la requérante, soit la bijouterie et les pierres précieuses ou semi-précieuses. L'autre dessin qui est une composante de la marque, soit l'image de la feuille d'érable, symbolise le Canada et, comme on peut le déduire de la preuve produite par M^{me} McDonald, est une caractéristique passablement répandue des marques de commerce sur le marché canadien. Par conséquent, la marque de l'opposante est une marque relativement faible.

[121] La demanderesse fait valoir qu'il n'est pas clair, d'après la preuve de la défenderesse, à quel moment la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE a été employée pour la première fois et avec quels produits. À mon avis, la COMC répond à cet argument dans ses motifs, lesquels indiquent ce qui suit : « 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 [...] a débuté en 2004 ». À mon avis, cette conclusion est étayée par le dossier dont la COMC est saisie, à savoir l'affidavit Soare 2015, qui a montré que la défenderesse a commencé à employer les marques CORONA dès 2003, a vendu ses produits dans plus de 950 magasins de détail depuis 2009, a dépensé plus de 300 000 \$ par année depuis 2004 en promotion et en publicité des produits en liaison avec la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE et a dépensé plus de 400 000 \$ depuis 2008 sur des boîtes à bijoux, sacs, etc. arborant la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE et a fait circuler des millions de catalogues affichant la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE. En toute déférence, la COMC n'a commis aucune erreur manifeste et dominante à cet égard.

[122] En résumé, je ne suis pas convaincu par la demanderesse, qui a le fardeau à cet égard, que l'analyse relative au caractère distinctif au titre de l'alinéa 6(5)a) est entachée d'une erreur manifeste ou dominante. Il ressort de ce qui précède que la COMC a effectué une analyse approfondie et équilibrée des revendications concurrentes. Certains éléments de l'analyse fondée sur l'alinéa 6(5)a) favorisaient la demanderesse, tandis que d'autres favorisaient la défenderesse. À mon avis, la COMC s'est penchée sur les questions soulevées par les parties, a évalué la preuve dont elle était saisie et a exercé son jugement et son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des faits établis. La COMC, en tant que juge de cet aspect de la confusion, a droit à un degré élevé de déférence à cet égard (selon le juge Stratias dans l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 61, et l'arrêt *Clorox*, au paragraphe 38) et son raisonnement n'est pas illogique elle n'a pas écarté la preuve, au sens de l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62. Je ne décèle aucune erreur manifeste et dominante sur ce point dans l'analyse relative à la confusion.

(3) Période pendant laquelle chaque marque a été en usage au sens de l'alinéa 6(5)b)

[123] L'alinéa 6(5)b) dispose qu'un autre facteur à considérer est la période pendant laquelle chaque marque a été en usage :

Éléments d'appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

...

What to be considered

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

...

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

[Non souligné dans l'original.]

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

[Emphasis added]

[124] La COMC a conclu que la période pendant laquelle la marque a été en usage « favorisait fortement » la défenderesse. Il s'agit d'une conclusion importante à l'appui de la défenderesse. Elle est également inévitable, étant donné que les marques CORONA étaient employées depuis janvier 2003, à grande échelle depuis 2004, alors que la demanderesse a reconnu qu'elle n'avait pas employé les marques DIAMOND projetées avant la date de production du 22 février 2013, soit environ neuf ou dix ans plus tard. Même dans ce cas, la demanderesse n'a pas employé ses marques DIAMOND projetées pendant quatre mois après la production. La COMC a conclu en faveur de la défenderesse comme suit :

[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.

[125] La preuve présentée dans l'affidavit Soare 2015 appuie adéquatement la conclusion d'emploi dès 2004 de la COMC. Par exemple, M^{me} Soare déclare au paragraphe 8 que [TRADUCTION] « l'emploi intensif des marques de commerce de Corona a commencé en 2004 ». Dans le même paragraphe, elle note que la déclaration d'emploi pour l'enregistrement de la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de la défenderesse a été produite en 2006 et que la demande

d'enregistrement de MAPLE LEAF DIAMONDS a été produite en 2007. Cette preuve n'a pas été contestée devant la COMC.

[126] À mon avis, la conclusion de la COMC concernant l'emploi comparatif est étayée par le dossier dont elle est saisie. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de trouver une erreur manifeste ou dominante dans la conclusion de la COMC au sens de l'alinéa 6(5)b).

(4) Genre des produits et voies de commerce au sens des alinéas 6(5)c) et d)

[127] Les deux parties ont fait valoir des arguments fondés sur les alinéas 6(5)c) et d), lesquels ont été tranchés ensemble par la COMC. Les alinéas sont rédigés comme suit :

Éléments d'appréciation

What to be considered

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

...

...

c) le genre de produits, services ou entreprises;

(c) the nature of the goods, services or business;

d) la nature du commerce;

(d) the nature of the trade; and

[Non souligné dans l'original.]

[Emphasis added]

[128] En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et d), la COMC a de nouveau conclu en faveur de la défenderesse :

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

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

[Non souligné dans l'original.]

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

[Non souligné dans l'original.]

[129] Essentiellement, la COMC a conclu que le genre des produits des parties et la nature de leurs entreprises et de leur commerce étaient les mêmes, et que par conséquent ces deux facteurs favorisaient la défenderesse. À mon avis, il n'y a pas d'erreur manifeste et dominante à cet égard. La conclusion n'est pas illogique ni faite sans preuve, au sens de l'arrêt *Mahjoub*, au paragraphe 62.

[130] J'ai déjà examiné la question de savoir qui est le consommateur et je le répète ici : voir ci-dessus aux paragraphes 66 à 75, sous la rubrique « Qui est le consommateur? ».

[131] À cet égard, il est courant de constater que lorsque des produits arborant des marques qui se ressemblent sont de même nature et sont vendus sur les mêmes marchés, le risque de confusion augmente. C'est pourquoi la COMC a donné raison à la défenderesse lorsqu'elle a examiné le genre des marchandises et la nature du commerce.

[132] Je ne vois pas d'erreur manifeste ou dominante dans le fait que la COMC a accepté les directives de la Cour suprême du Canada quant au critère applicable en matière de confusion, soit celui de la première impression et du vague souvenir. En fin de compte, ces deux décisions doivent être rendues par la COMC dans le cadre de son jugement et de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et doivent être étayées par le dossier et conformes au droit. À mon avis, la COMC a examiné les observations des parties, la nature du marché et le genre des produits et est parvenue à une conclusion qu'il lui était loisible de tirer au vu du dossier. Je note également que la COMC a conclu que les parties ne semblent pas contester le fait que le genre de leurs produits et de leurs entreprises est le même ou que la nature de leur commerce est la même. Je ne suis pas

convaincu que les motifs de la COMC relatifs aux alinéas 6(5)c) et d) soient entachés d'une erreur manifeste ou dominante.

(5) Circonstances de l'espèce

a) *État du registre*

[133] Le paragraphe 6(5) permet à la Cour d'examiner des facteurs en plus de ceux qui sont énoncés aux alinéas 6(5)a) à e). L'une des circonstances de l'espèce qui fait fréquemment l'objet d'un contrôle est l'état du registre des marques de commerce. Cette question a été examinée par la COMC, qui s'est à nouveau prononcée en faveur de la défenderesse. La COMC commence son analyse en faisant remarquer la pertinence limitée que la jurisprudence donne aux éléments de preuve fondés sur le registre. On ne peut tirer des conclusions quant à l'état du marché « que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents » :

[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 23 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.

[Non souligné dans l'original.]

[134] Essentiellement, la COMC a conclu que l'état du registre favorisait la défenderesse parce qu'il n'y avait pas un nombre suffisant d'enregistrements pertinents pour tirer des conclusions pertinentes. La COMC a reconnu « 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 ». La COMC a précisément conclu que la preuve dont elle était saisie « 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 ». Ces conclusions de fait déterminent pratiquement l'appel de

la demanderesse à cet égard. Je ne décèle aucune erreur manifeste ou dominante dans cette décision appuyée par le dossier.

[135] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12c) en concluant que la preuve de l'état du registre sur laquelle Corona s'était précédemment fondée pour démontrer que les marques de commerce incorporant le dessin de feuille d'érable étaient omniprésentes au Canada n'était pas pertinente dans le présent différend;

[...]

12(l) en décidant, malgré avoir conclu qu'il y avait dans le registre plusieurs marques comportant le motif de la feuille d'érable, semblables à la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE de Corona, communément enregistrée pour les bijoux, que la preuve n'était pas utile pour trancher le risque de confusion entre les marques des parties.

[136] À cet égard, la demanderesse fait valoir que la COMC n'a pas tenu compte de l'état du registre parce qu'il y avait plusieurs marques qui comportaient une feuille d'érable ou qui comportaient une feuille d'érable combinée avec des formes de losange, ce qui démontre l'ubiquité des dessins de feuilles d'érable dans les marques de commerce. Toutefois, il s'agit d'une interprétation erronée de la décision. Comme je l'ai indiqué, la COMC a expressément conclu que la preuve dont elle était saisie « 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 ». La COMC a examiné les éléments de preuve dont elle

disposait et a conclu qu'aucune autre marque n'était aussi proche dans la présentation et les idées. À mon avis, il était possible pour la COMC de parvenir à cette conclusion en se fondant sur le dossier dont elle était saisie, et sa conclusion ne constitue pas une erreur manifeste ou dominante. Ces motifs d'appel ne sont pas fondés.

[137] Je dois noter, comme pour d'autres éléments de l'analyse fondée sur le paragraphe 6(5), que d'autres éléments de preuve pertinents ont été présentés à la Cour. Cette nouvelle preuve a été exclue dans le cadre d'une analyse effectuée au titre du paragraphe 16(3) parce qu'elle n'était pas suffisamment importante ou de valeur probante, de sorte qu'elle aurait pu avoir une incidence sur une conclusion de fait ou le pouvoir discrétionnaire. Les nouveaux éléments de preuve allégués concernant l'état du registre après la date pertinente dans un appel fondé sur le paragraphe 16(3) sont irrecevables, suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

b) *Confusion réelle*

[138] La Cour suprême du Canada a jugé que l'absence de preuve de confusion réelle est une circonstance de l'espèce, voir *Mattel*, au paragraphe 89. La Cour dans la décision *MonSport Inc. c Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée.*, [1988] ACF n° 1077 [le juge Addy], au paragraphe 11, a conclu qu'elle a le droit de débouter un opposant si, malgré une longue période de coexistence sur le marché, il n'y a aucune preuve de confusion.

[139] La COMC n'était saisie d'aucune preuve de confusion avant ou au moment de la production, comme l'exige une analyse fondée sur le paragraphe 16(3), et je dois ajouter qu'il

n'y avait pas de période de coexistence dans le registre à la date de la production. J'ai conclu que les nouveaux éléments de preuve n'étaient pas recevables parce qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente des demandes et qu'ils n'étaient pas pertinents suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

[140] Par conséquent, le critère de l'erreur manifeste et dominante n'est pas satisfait à cet égard.

c) *Espaces-boutiques*

[141] Une preuve a été présentée à la COMC selon laquelle la façon dont la demanderesse a exposé ses produits dans les magasins de détail était la même ou similaire à celle déjà utilisée par la défenderesse. La COMC s'est prononcée en faveur de la défenderesse sur ce point, mais elle l'a fait selon la preuve de faits qui se sont produits après la date de production pertinente dans son analyse principale qui a été reconnue dans une analyse relative à la confusion fondée sur l'alinéa 12(1)d) à l'égard de laquelle la date de production pertinente est la date du jugement de la COMC (31 juillet 2017). Toutefois, les présents motifs portent sur la décision rendue au titre du paragraphe 16(3) à l'égard de laquelle la date pertinente est la date de production, soit le 22 février 2013. J'ai rejeté les nouveaux éléments de preuve allégués sur ce point dans le cadre de l'analyse fondée sur le paragraphe 16(3) parce qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de production pertinente et sont donc irrecevables, suivant la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même. Je ne

suis pas convaincu que la COMC a commis une erreur manifeste ou dominante à cet égard. La décision est conforme au dossier et étayée par celui-ci :

[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.

G. *Analyse fondée sur le paragraphe 6(5), partie 2*

[142] Comme je l'ai mentionné, la COMC traite à deux reprises les éléments de confusion énoncés au paragraphe 6(5) : d'abord, au titre de l'alinéa 12(1)d), dont les conclusions ont été rendues au paragraphe 80 de sa décision et qui « s'appliquent également ici » à son analyse fondée sur le paragraphe 16(3) que je viens de réviser. Deuxièmement, la COMC a tenu compte du paragraphe 16(3) pour de brefs motifs supplémentaires dans lesquels elle s'est encore prononcée en faveur de la défenderesse. En fait, la COMC a fait observer que les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) et b) « favorisent davantage l'opposante au titre de ce motif

d'opposition, puisque la preuve d'emploi de la marque de la requérante est postérieure à la date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition » :

[77] L'Opposante allègue que la Requête 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 Requête 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 Requête 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).

[Non souligné dans l'original.]

[143] Essentiellement, la COMC a conclu que la défenderesse s'était acquittée de son fardeau à l'égard des marques CORONA en liaison avec les bijoux, y compris les bijoux en or et en diamant. La COMC a précisément conclu que la preuve démontrait que les marques MAPLE LEAF DIAMONDS et Dessin GÉOMÉTRIQUE étaient employées au Canada avant le 22 février 2013 et n'avaient pas été abandonnées le 12 novembre 2014, date à laquelle les marques DIAMOND ont été annoncées. La COMC avait certainement la possibilité de parvenir à cette conclusion selon le dossier dont elle est saisie et cette conclusion est conforme au cadre juridique pertinent.

[144] Cette conclusion a transféré le fardeau à la demanderesse qui consiste à établir qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre ses marques DIAMOND projetées et l'une des marques CORONA de la défenderesse, ou les deux.

[145] Dans son avis de demande, la demanderesse soutient que la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12a) en concluant que Corona s'était acquittée de son fardeau initial au titre de l'alinéa 12(1)d) simplement parce qu'elle a produit des enregistrements existants pour les marques Corona et en transférant entièrement le fardeau à BHJ pour qu'elle démontre qu'il n'y avait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques des parties;

[146] Cet argument n'a pas été avancé dans le mémoire des faits et du droit ou dans les observations formulées de vive voix par la demanderesse. En l'espèce, les deux marques de la défenderesse étaient en fait des marques déposées, MAPLE LEAF DIAMONDS ayant été enregistrée le 22 mai 2007 avec une déclaration d'emploi produite le 26 avril 2007, et Dessin GÉOMÉTRIQUE ayant été enregistrée le 20 novembre 2006 avec une déclaration d'emploi produite le 31 octobre 2006. L'affidavit Soare 2015 indique au paragraphe 8 que [TRADUCTION] « l'emploi intensif des marques de commerce Corona a commencé en 2004 ». M^{me} Soare a défini les marques de commerce de Corona comme MAPLE LEAF DIAMOND et GEOMERIC Dessin au paragraphe 6 de son affidavit. Ce motif d'appel n'est pas fondé, puisqu'il était possible pour la COMC de parvenir à cette conclusion de fait en se fondant sur le dossier; il n'y a pas d'erreur manifeste ou dominante à cet égard.

[147] La COMC a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à s'acquitter de son fardeau et que les décisions déjà rendues par la COMC en faveur de la défenderesse au titre de l'alinéa 6(5)a) - caractère distinctif inhérent et acquis, et au titre de l'alinéa 6(5)b) – période pendant lequel la marque a été en usage, favorisaient encore davantage la défenderesse. Elle est parvenue à cette conclusion parce que, à la date pertinente au titre du paragraphe 16(3), rien dans la preuve ne permettait de conclure que la demanderesse avait employé ses marques DIAMOND ou acquis une réputation pour ses marques. Elle n'a formulé cette conclusion qu'en ce qui concerne la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE.

[148] Ces constatations sont étayées par le dossier et je ne suis pas convaincu qu'elles constituent une erreur manifeste ou dominante.

[149] Avant de conclure, je devrais aborder les autres motifs de l'avis de demande selon lesquels la COMC a commis une erreur :

[TRADUCTION]

12g) en ne formulant aucune conclusion quant à l'emploi, à la promotion et la révélation par BHJ des marques FIRE, selon la preuve fournie par Corona dans l'affidavit Soare;

[...]

12m) en constatant que les « espaces-boutiques » des parties étaient similaires et contribueraient à créer un risque de confusion entre les marques des parties;

[...]

12o) en concluant qu'il y avait de la confusion entre les marques des parties au titre de l'alinéa 12(1)d);

12p) en concluant que BHJ n'avait pas le droit d'enregistrer les marques FIRE au titre de l'alinéa 16(3)a);

12q) en concluant que les marques FIRE n'étaient pas distinctives de BHJ et n'étaient pas adaptées à distinguer et ne distinguaient pas réellement les produits de BHJ de ceux de Corona.

[150] Les motifs 12g) et 12m) ne sont pas pertinents quant à la présente analyse parce qu'ils traitent tous deux de faits postérieurs à la date de production pertinente dans une analyse effectuée au titre du paragraphe 16(3), laquelle date, en l'espèce, était le 22 février 2013. Par conséquent, ils ne sont pas traités.

[151] Le motif 12o) est un motif passe-partout et il conteste l'ensemble des motifs et des conclusions de la COMC sur la confusion tant en ce qui concerne l'alinéa 16(3)a) que l'alinéa 12(1)d). Le motif 12p), s'il est retenu, priverait la défenderesse de la réparation à laquelle est a droit parce qu'elle a obtenu gain de cause devant la COMC et en s'opposant au

présent appel. Les deux motifs sont des contestations de l'ensemble de la décision de la COMC. J'ai déjà traité de la décision de la COMC de manière suffisamment détaillée et il n'est pas nécessaire d'en dire plus dans les présents motifs.

[152] Le motif 12q) n'est pas pertinent parce qu'il traite vraisemblablement du caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi, qui n'est pas abordé; les présents motifs rejettent le présent appel interjeté au titre du paragraphe 16(3), de sorte que l'article 2 n'a pas besoin d'être examiné. Toutefois, les motifs traitent aux paragraphes 106 à 122 ci-dessus du caractère distinctif inhérent et acquis au sens de l'alinéa 6(5)a).

V. Conclusion

[153] Dans le présent appel, j'ai examiné la nouvelle preuve proposée et l'ai jugée irrecevable quant au motif d'appel prévu au paragraphe 16(3), en grande partie parce qu'elle portait sur des faits postérieurs à la date pertinente prévue au paragraphe 16(3), à savoir la date de production, ou parce qu'elle n'était pas suffisamment importante et probante. Je l'ai fait en suivant la jurisprudence établie dans la décision *Hawke*, au paragraphe 31, la décision *Kabushiki*, au paragraphe 19, et le paragraphe 16(3) lui-même.

[154] J'ai ensuite procédé à une analyse relative à la confusion en fonction de chaque facteur énoncé au paragraphe 6(5) et j'ai tenu compte des circonstances de l'espèce, y compris les motifs d'appel pertinents soulevés dans l'avis de demande et dans les observations orales et écrites, et je l'ai fait en fonction de la norme de contrôle applicable en appel énoncée dans l'arrêt *Housen*, à

savoir la norme de l'erreur manifeste et dominante. J'ai conclu qu'à aucun moment la COMC n'avait commis d'erreur manifeste et dominante.

[155] En prenant du recul et en examinant la décision dans son ensemble, je ne peux pas la considérer, en tout ou en partie, comme étant viciée par une erreur manifeste et dominante. Bien que la COMC ait tranché en faveur de la demanderesse à certains égards, elle a tranché en faveur de la défenderesse quant à pratiquement tous les motifs énoncés au paragraphe 6(5), y compris quant aux questions importantes de ressemblance, au sens de l'arrêt *Masterpiece*, et de caractère distinctif, au sens de l'arrêt *Mattel*.

[156] La COMC n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante dans l'analyse relative à la confusion qu'elle a effectuée au titre de l'alinéa 12(1)d), laquelle est également applicable à son analyse fondée sur le paragraphe 16(3) de la Loi. Par conséquent, la défenderesse a réussi à s'opposer au présent appel. Cela étant, conformément au paragraphe 16(3) de la Loi, la demanderesse n'a pas le « droit, sous réserve [de l'article 38], d'[obtenir] l'enregistrement » :

Marques projetées

16(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

Proposed Marks

16(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

[Non souligné dans l'original.]

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

[Emphasis added]

[157] Je me penche sur l'article 38, qui dispose, entre autres, qu'une personne – comme la défenderesse – peut produire une déclaration d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en fonction de quatre motifs énumérés. Un de ces motifs est « le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement ».

[158] En l'espèce, la Cour a conclu que la demanderesse n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement. Par conséquent, la COMC agissant au titre du paragraphe 38(8) de la Loi a rejeté à juste titre les demandes de la demanderesse visant à enregistrer les marques FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (demande n° 1,615,226) et FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (demande n° 1,615,29).

Déclaration d'opposition

38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

Motifs

Statement of opposition

38 (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Grounds

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

...

Décision

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

[Non souligné dans l'original.]

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

(b) that the trade-mark is not registrable;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

(d) that the trade-mark is not distinctive.

...

Decision

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

[Emphasis added]

[159] Par conséquent, je rejeterai l'appel et refuserai la demande de la demanderesse visant à enregistrer FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (demande n° 1,615,226) et FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (demande n° 1,615,229).

[160] Comme j'ai rejeté l'appel de la demanderesse au titre du paragraphe 16(3) parce qu'il n'est pas fondé, il n'est pas nécessaire que j'examine les arguments formulés par la demanderesse au titre de l'article 2 et de l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

VI. Dépens

[161] Suivant les pratiques de la Cour fédérale et la directive de procédure du juge en chef Lufty, en date du 30 avril 2010, intitulée « Les dépens dans la Cour fédérale », les deux parties ont sollicité les dépens en cas de succès et se sont ensuite mises d'accord sur une demande commune en la matière : [TRADUCTION] « Les parties ont convenu de fixer à 20 000 \$ le montant des dépens dans les deux instances d'appel instruites sous les numéros de dossier susmentionnés, comprenant les débours et les taxes ». Je ne vois aucune raison justifiant que les dépens ne suivent pas l'issue de la cause. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, je conclus qu'il est raisonnable que la demanderesse verse à la défenderesse des dépens fixés à 20 000 \$ dans chacune des deux instances d'appel (dossiers T-1485-17 et T-1491-17), montant comprenant les taxes et les débours.

JUGEMENT dans le dossier T-1485-17

LA COUR STATUE que :

1. L'appel est rejeté.
2. La demanderesse doit payer à la défenderesse les dépens dans les deux instances d'appel (T-1485-17 et T-1491-17) fixés à 20 000 \$, montant comprenant les taxes et les débours.
3. Une copie du présent jugement est versée aux dossiers T-1485-17 et T-1491-17 de la Cour.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS : T-1485-17

INTITULÉ : BEVERLY HILLS JEWELERS MFG LTD. c CORONA
JEWELRY COMPANY LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LES 15 ET 16 MARS 2021

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS : LE 28 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Kenneth D. McKay
Sanjukta Tole

POUR LA DEMANDERESSE

Brandon L. Evenson
Jennifer P. Ponton

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marks & Clerk Law LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Borden Ladner Gervais LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE