

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de RA Brands, L.L.C. à la demande
d'enregistrement n° 1,054,193 de la marque
de commerce REMINGTON HOMES
COUNTRY STORE produite par
Calsper Developments Inc.**

Le 6 avril 2000, Calsper Developments Inc. (la requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce REMINGTON HOMES COUNTRY STORE (la marque). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec l'exploitation d'un bureau de ventes immobilières. La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque de commerce.

La demande d'enregistrement a été annoncée en vue de la procédure d'opposition au Journal des marques de commerce du 13 mars 2002. Le 13 août 2002, RA Brands, L.L.C. (l'opposante) a produit une déclaration d'opposition à la demande, qui indique notamment :

1. ... Les motifs d'opposition sont les suivants :

a) La marque de commerce visée par la demande n° 1,054,193 n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) et la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque en vertu des alinéas 16(3)a), b) et c) du fait qu'elle crée de la confusion avec la demande et les enregistrements antérieurs de l'opposante énumérés ci-dessous :

Enregistrement LMCDF20942	REMINGTON
Enregistrement 425,798	REMINGTON
Enregistrement 468,948	REMINGTON
Demande 1,001,687	REMINGTON
Enregistrement 489,314	Dessin REMINGTON
Enregistrement LMCDF16221	REMINGTON UMC et dessin d'une balle rouge

b) Compte tenu des faits exposés au point 1a) ci-dessus, la marque de la requérante n'est pas distinctive de la requérante ni susceptible de le devenir.

c) En résumé et pour les raisons suivantes, la marque de commerce qui fait l'objet de

l'opposition :

- i) n'est pas enregistrable;
- ii) ne peut être enregistrée en vertu du droit de la requérante à son enregistrement;
- iii) n'est pas distinctive des services projetés par la requérante ni susceptible de le devenir.

Les deux dessins-marques de l'opposante sont représentés ci-dessous :

Remington



La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle rejette les motifs d'opposition.

À titre de preuve selon l'article 41 des Règles, l'opposante a produit des copies certifiées des cinq enregistrements et de la demande présentés à l'appui de la déclaration d'opposition ainsi que l'affidavit de Katherine Busse. La requérante a obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de M^{me} Busse mais n'a pas contre-interrogé le témoin.

La requérante a produit l'affidavit de Matthew Bratty à titre de preuve selon l'article 42 des Règles. L'opposante a obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de M. Bratty et la transcription de cet interrogatoire a été versée au dossier.

Aucune des parties n'a produit un plaidoyer écrit, mais il a été tenu une audience à laquelle les deux parties ont été représentées.

Les dates pertinentes

Les dates pertinentes eu égard aux motifs d'opposition sont les suivantes : pour l'alinéa 12(1)d, la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; pour le paragraphe 16(3), la date de production de la demande; pour le caractère non distinctif, la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 324].

Le fardeau de la preuve

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir, suivant la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais l'opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial et présenter suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour que l'on puisse raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif d'opposition. [Voir la décision *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298 et l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

L'opposante s'est acquittée du fardeau initial de présentation à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d car les enregistrements qu'elle fait valoir sont en vigueur. Le risque de confusion entre les marques sera donc apprécié en commençant par la marque REMINGTON HOMES COUNTRY STORE et la marque REMINGTON de l'opposante.

Le critère relatif à la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Dans l'application du critère relatif à la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont

énumérées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle chacun a été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Tous les facteurs à prendre en considération en vertu du paragraphe 6(5) n'ont pas nécessairement le même poids. Le poids à accorder à chacun dépend des circonstances de l'espèce. [Voir la décision *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce* (1966), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).]

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

Comme la marque de la requérante ajoute seulement des termes descriptifs au mot REMINGTON, les marques des deux parties partagent le même degré de caractère distinctif inhérent.

La mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

Aucun élément de preuve n'établit que la marque REMINGTON de l'opposante est devenue connue au Canada.

Il y a des éléments de preuve établissant que la marque de la requérante l'est devenue [voir, par exemple, la pièce C de l'affidavit Bratty], mais il est difficile d'apprécier dans quelle mesure.

La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

Les dates de premier emploi mentionnées dans les enregistrements de l'opposante sont les suivantes : LMCDF20942 – 1857; 425,798 – Février 1992; 468,948 – 1^{er} novembre 1996; 489,314 – 22 janvier 1998; LMCDF16221 – 1^{er} mars 1911. D'après les dates de premier emploi présentées dans les enregistrements de l'opposante, la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage joue en faveur de l'opposante. [Voir *Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 71.]

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

Pour l'appréciation des marchandises, services et entreprises selon l'alinéa 12(1)d), l'état déclaratif des marchandises et des services qui figure dans la demande d'enregistrement de marque de commerce ou dans les enregistrements des parties est déterminant. [Voir les arrêts *Mr Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.).]

L'état déclaratif des marchandises dans chacun des enregistrements de l'opposante présente ce qui suit :

- LMCDF20942 – Carabines, fusils de chasse, pistolets, cartouches, douilles pour cartouches, cartouches de fusil de chasse, cartouches en carton, poudres, bourres, amorces à percussion, amorces, balles, balles et plombs;
- 425,798 – Tentes, sacs à dos, tabourets de camping, sacs de couchage et sacs de chasse;
- 468,948 – Couvre-lit;
- 489,314 – Appareils de lancement de cibles; viseurs ou mires optiques; produits pour le tir à l'arc, nommément arcs, flèches, appuie-flèche, carquois et étuis et accessoires pour ces marchandises;
- LMCDF16221 – Armes à feu et munitions.

Il n'y a donc absolument aucune relation entre les services de la requérante, soit l'exploitation d'un bureau de vente d'immobilier, et les marchandises faisant l'objet des enregistrements de l'opposante et il n'y a aucun motif pour conclure à une relation entre les commerces des parties.

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

Il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques des parties du fait qu'elles ont en commun le mot REMINGTON comme première composante de chacune de leurs marques. Néanmoins, il existe des différences significatives entre elles sur le plan visuel et auditif en raison de la présence des mots HOMES COUNTRY STORE dans la marque de la requérante. Cette composante de la marque fait en sorte que la marque prise globalement évoque une idée

différente de celle qui est associée aux marques de l'opposante.

Conclusion sur le risque de confusion

Je suis persuadée, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques REMINGTON et REMINGTON HOMES COUNTRY STORE. J'en viens à cette conclusion tout en sachant que la Cour a déclaré dans l'arrêt *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 83 : « Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif ». Je reconnais également que le paragraphe 6(2) indique expressément qu'il peut y avoir risque de confusion, que les marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Toutefois, comme l'a déclaré le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 au paragraphe 73, « [q]uoi qu'il en soit, le principe portant que "toutes les circonstances de l'espèce" doivent être prises en considération, mais que, dans certains cas, certaines circonstances (comme la différence entre les marchandises) auront plus de poids que d'autres, est bien fondé ». En l'espèce, je conclus que les différences entre les marchandises ont plus de poids que le degré de ressemblance entre les marques.

Pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées ci-dessus, l'analyse du risque de confusion entre la marque REMINGTON HOMES COUNTRY STORE et chacun des dessins-marques REMINGTON de l'opposante mène également à conclure, selon la prépondérance de la preuve, à l'absence de risque raisonnable de confusion. Les caractéristiques graphiques de ces marques contribuent simplement à affaiblir la position de l'opposante.

Pour les motifs qui précèdent, tous les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) sont rejetés.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

Pour s'acquitter de son fardeau de persuasion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a), l'opposante doit établir l'emploi de sa marque de commerce avant la date de

production de la demande de la requérante. Lorsque l'opposante produit uniquement une copie certifiée de son enregistrement, le registraire présume un emploi *de minimis* seulement de la marque de commerce de l'opposante. [Voir la décision *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.).] Par conséquent, la seule production de copies certifiées des enregistrements de l'opposante ne permet pas à l'opposante de s'acquitter de son fardeau initial de présentation à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)a).

La demande d'enregistrement n° 1,001,687 de l'opposante a été produite avant la demande de la requérante et se trouvait toujours en instance d'examen à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Par conséquent, l'opposante s'est acquittée de son fardeau de persuasion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b). Cependant, pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées au sujet du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) est également rejeté. On peut noter que la demande n° 1,001,687 a été produite pour un emploi projeté de la marque REMINGTON en liaison avec [TRADUCTION] « des jeux, nommément des jeux d'ordinateur, des jeux de cartes et des jeux vidéo; des jeux de plateau et des cartes à jouer » et aucun élément de preuve n'établit que la marque de l'opposante ait à un moment quelconque acquis une réputation au Canada en liaison avec les jeux. De plus, les jeux n'ont absolument aucun rapport avec les services de la requérante.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c) est lui aussi rejeté parce que les actes de procédure de l'opposante ne font mention d'aucun nom commercial à l'appui du motif d'opposition.

Motif d'opposition relatif au caractère distinctif

Pour faire valoir ce motif d'opposition, l'opposante a fait valoir le risque de confusion entre les marques des parties résultant du caractère non distinctif de la marque de la requérante.

Dans la décision récente *Bojangles' International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd.* 2006 CF 657, le juge Noël a déclaré au paragraphe 34 : « Une marque doit

être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante ». Comme l'opposante n'a produit aucun élément de preuve concernant l'emploi ou la promotion qu'elle a faits de ses marques, je ne suis pas en mesure de conclure que l'une ou l'autre de ses marques avait acquis au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante ». L'opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de présentation initial relatif au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif de la marque et, par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté. La simple production de copies certifiées des enregistrements de l'opposante ne permet pas à celle-ci de s'acquitter de son fardeau de présentation touchant ses allégations reliées au caractère non distinctif. [Voir la décision *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.*, précitée.]

À l'audience, l'agent de l'opposante a fait valoir que la marque de la requérante n'est pas distinctive pour d'autres raisons que le risque de confusion avec les marques de l'opposante. Toutefois, je n'examinerai pas ces arguments parce que les actes de procédure de l'opposante ne contiennent aucun autre élément appuyant le caractère non distinctif que le risque de confusion entre les marques. [Voir la décision *Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 21.]

Dispositif

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, en vertu du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 23 AOÛT 2006.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions de marques de commerce