

Citation: 2010 COMC 001

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Canadian Tire Corporation, Limited à la demande
n° 1,233,150 produite par Hunter Douglas Inc. en
vue de l'enregistrement de la marque de commerce
THE NEW HOME COLLECTION**

[1] Le 7 octobre 2004, Hunter Douglas Inc. [la Requérante] a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THE NEW HOME COLLECTION [la Marque] fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des garnitures de fenêtre, nommément toiles et stores pour fenêtre; carnets d'échantillons pour garnitures de fenêtre, toiles et stores pour fenêtre. Le 27 août 2004 a été revendiqué comme date de priorité de production conventionnelle, et le droit à l'usage exclusif des mots HOME et COLLECTION en dehors de la Marque n'a pas été accordé.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 20 avril 2005.

[3] Le 26 mai 2005, Canadian Tire Corporation, Limited [l'Opposante] a produit une déclaration d'opposition. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[4] Le 4 avril 2006, l'Opposante a été autorisée à modifier sa déclaration d'opposition. Le 26 janvier 2007, la Requérante a été autorisée à modifier sa contre-déclaration.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de John Jobin et d'Elizabeth Manley.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit un affidavit souscrit par Violet Viglasky et deux affidavits souscrits par Lisa Saltzman. L'Opposante a obtenu une ordonnance visant le contre-interrogatoire des auteurs de ces affidavits, mais aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et pris part à l'audience.

Fardeau de preuve

[8] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi]. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d

[9] Au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque HOME COLLECTION MAISON & Dessin [la Marque de l'Opposante] enregistrée par l'Opposante sous le n° LMC551,689. Comme l'enregistrement est toujours en vigueur, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[10] La Marque de l'Opposante est reproduite ci-dessous :



[11] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante a fait valoir que la Marque de l'Opposante est enregistrée à l'égard des marchandises suivantes :

(1) Articles de cuisine et accessoires, nommément bols à mélanger, ensembles de bols à mélanger, coutellerie, ensembles de coutellerie, ensembles d'articles de table, batteries de cuisine (4 articles), cocottes, casseroles, poêles à frire, marmites, paniers de broches, multi-cuiseurs, rôtissoires, torchons à vaisselle, linges à vaisselle, gobelets en verre, gobelets en plastique, verres à whisky, boîtes à pain, thermomètres de cuisine et de cuisson, tamiseurs de farine, râpes, ouvre-boîtes, décapsuleurs, cuillères à mesurer, aiguilles à brider, peleuses de légumes, perce-boîtes, écumeurs (sic) à riz, batteurs à œufs, pinces à spaghetti, attendrisseurs à viande, porte-épis de maïs, presse-purée, agrafes à sacs, cuillères à crème glacée, casse-noix avec pics, tire-bouchons, fils de fer, crochets à embase; plateaux égouttoirs, ramasse-couverts, bassines à vaisselle, grilles anti-éclaboussures, passoires, crépines, entonnoirs, brosses à légumes, clayettes à rôtir et à refroidir, supports à dinde, marmites à vapeur, brochettes, poire à jus, roulettes à pizza, coupe-fromage, emporte-pièces, coupe-œufs et tranche-tomates, tasses et cuillers à mesurer, fouets, presse-ail, porte-essuie-tout, vide-pommes, coupelles à muffin et à petits gâteaux,essoreuses à salade, paniers à frites, corbeilles à pain, porte-plats, diffuseurs de chaleur, couvercles pour brûleurs de cuisinière, minuteriers, cuvettes de propreté, ronds de poêle, balances de cuisine, aimants, ustensiles en bois, rouleaux à pâtisserie, pistons à décorer, découpe-biscuits, couteaux de cuisine, couteaux à bifteck, couperets, aiguisoirs à couteaux, ciseaux, boîtes de cuisine, jeux de boîtes de rangement, étagères à épices, porte-bouteilles de vin, dessous-de-plat, boîtes de recettes, supports à bananes, sous-verres, planches à découper, filtres à café, plaques à biscuits, moules à gâteaux, moules à muffins, moules à savarin, bouteilles thermos, porte-serviettes de table, crémiers et sucriers, pichets, grosses tasses, salières et poivrières et moulins; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisson, cuillères de cuisson, cuillères à rainures, palettes, palettes à rainures, pinces, spatules, louches à soupe, louches à sauce, pilons à pommes de terre, fouets à beurre, mélangeurs de pâte foncée; contenants et classeurs à compartiments domestiques, nommément, corbeilles à papier, poubelles, récipients de stockage, classeurs à compartiments de rangement, classeurs à compartiments pour outils, classeurs à compartiments pour tiroirs, boîtes fourre-tout pour l'entreposage, boîtes de rangement audio et vidéo; accessoires à lessive, nommément, paniers à lessive, paniers à linge, planches à repasser et housses de planches à repasser, épingles à linge, cordes à linge, séchoirs intérieurs, sacs et courroies pour aspirateurs; accessoires décoratifs pour le bain, nommément, tapis de bain, porte-serviettes, crochets à vêtements, brosses pour toilette avec support, ensemble de bain 4 articles, anneaux à serviettes, porte-savons, porte-papier-mouchoir, porte-papier hygiénique, supports en fil métallique pour la douche; horloges murales, horloges de bureau, réveille-matins; accessoires domestiques, nommément, plateaux pour service au lit, tables-plateaux, tables roulantes, étagères, porte-lettres, porte-revues, nattes de plancher, carpettes de bienvenue, tapis tressés; **toiles pour fenêtres**; bougies, lampes pour le thé, bougeoirs, pot pourri, lampes à bougie liquide et lampes à l'huile; instruments météorologiques, nommément baromètres, thermomètres intérieurs, thermomètres extérieurs.

[J'ai ajouté les caractères gras.]

[12] Il est vrai que lorsque l'opposition a été produite, l'enregistrement de l'Opposante ne visait que les marchandises susmentionnées. Cependant, la date pertinente en ce qui concerne

l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)], et actuellement, l'enregistrement de Opposante vise aussi les marchandises suivantes :

(2) Éclairage, nommément supports d'éclairage, éclairage sur rail, appareils d'éclairage encastrés, lampes de bureau, éclairage fluorescent, lustres, bras de lumière, lampes de table, lampadaires, suspensions, supports semi-encastrés, suspensions en coupole, suspensions en cônes, lampes d'appoint, lampes de lecture; ventilateurs de plafond.

(3) Articles en tissu de Noël, nommément linges à vaisselle, napperons, gants de cuisinier, sous-verres, nappes; articles en tissu pour la cuisine, nommément nappes, maniques, gants de cuisinier; tentures, stores en plastique; ensembles de bols; éclairage d'extérieur, nommément éclairages sur pied, éclairages pour le devant de la maison, lampes à douille orientée vers le haut, lampes à douille orientée vers le bas, lanternes, lampes cochères et lampes suspendues; revêtements de sol, nommément petits tapis; mobilier, nommément meubles prêts à monter, nommément tables et bureaux.

[13] Je signale que le fait de savoir si je tiens ou non compte des marchandises qui ont été ajoutées à l'enregistrement initial ne changerait rien au sort de ce motif d'opposition.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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 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 ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun de ces

facteurs. [Voir, généralement, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

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

[16] Aucune des marques n'est intrinsèquement forte, mais la Marque de l'Opposante a un caractère distinctif inhérent plus élevé en raison de ses caractéristiques graphiques.

[17] Aucun élément de preuve n'établit que la Marque de la Requérante est devenue connue dans quelque mesure que ce soit, tandis qu'il existe une preuve établissant que la Marque de l'Opposante est devenue connue. M. Jobin, directeur du secteur d'activités de la décoration intérieure, de la réparation et de l'entretien de l'Opposante, atteste que des produits portant la Marque de l'Opposante ont été mis en vente dans le public depuis au moins 1999. Il ajoute que, chaque année depuis 2001, des millions de dollars ont été dépensés en publicité pour faire la promotion de la Marque de l'Opposante partout au Canada. Au cours de chacune des années 2004, 2005 et 2006, plus de dix millions de catalogues arborant la Marque de l'Opposante ont été distribués. Les ventes de marchandises réalisées en liaison avec la Marque de l'Opposante au cours de 2001 jusqu'au 24 mars 2006 inclusivement ont dépassé 74 millions de dollars.

[18] La Requérante a fait observer que les chiffres de l'Opposante en ce qui concerne l'emploi et la publicité n'ont pas été ventilés de manière à faire ressortir ceux se rapportant uniquement aux garnitures de fenêtre. Si l'Opposante a établi la mesure dans laquelle sa marque est associée à des toiles pour fenêtres (pièce F, affidavit Jobin), la seule preuve de ventes de ces toiles est fournie par la pièce H jointe à l'affidavit Jobin, qui n'établit la réalisation que d'une petite quantité de ventes de toiles. L'alinéa 6(5)a) joue néanmoins en faveur de l'Opposante.

6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[19] L'alinéa 6(5)b) joue clairement en faveur de l'Opposante étant donné qu'il n'existe pas la moindre preuve que la Marque de la Requérante a été employée à ce jour, tandis que la copie certifiée de l'enregistrement de l'Opposante [pièce A, affidavit Jobin] indique que l'emploi de sa

marque en liaison avec des toiles pour fenêtres a commencé le ou avant le 17 septembre 2001. (M. Jobin atteste que la Marque de l'Opposante est employée d'une façon générale depuis au moins 1999 et son affidavit établit l'emploi de celle-ci en liaison avec des toiles pour fenêtres en 2005 et en 2006.)

6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[20] Les deux marques sont associées à des marchandises pour la maison. La Marque de l'Opposante est enregistrée en liaison avec une large gamme de marchandises pour la maison, dont des toiles pour fenêtres. La Requérante a demandé l'enregistrement de sa Marque en liaison avec des toiles pour fenêtre et autres garnitures de fenêtre. Par conséquent, les marchandises des parties se recourent.

[21] Les marchandises de l'Opposante sont vendues au public par l'intermédiaire de ses magasins associés. Il n'y a aucune preuve concernant les voies commerciales de la Requérante. Toutefois, ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande de la Requérante ne comporte de restriction quant aux voies commerciales; je peux donc supposer que, compte tenu du recoupement entre les marchandises, les voies de commercialisation pourraient aussi se recouper.

[22] Les alinéas 6(5)c) et d) jouent donc en faveur de l'Opposante.

6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[23] Bien que les marques doivent être examinées dans leur ensemble, le premier élément d'une marque est souvent considéré plus important aux fins de la distinction. Cependant, lorsque le premier élément est un mot commun, descriptif ou suggestif, il perd de son importance [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Phantom Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 109 (C.O.M.C.)].

[24] Dans l'ensemble, il existe un degré de ressemblance assez élevé entre la Marque de la Requérante et la Marque de l'Opposante dans la présentation ou le son et dans les idées qu'elles suggèrent. L'alinéa 6(5)e) joue donc aussi en faveur de l'Opposante.

autres circonstances de l'espèce

(i) état du registre

[25] M^{me} Saltzman a effectué des recherches dans la base de données du Bureau canadien des marques de commerce à l'égard des marques contenant le mot NEW et de celles contenant les deux mots HOME et COLLECTION.

[26] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et de telles conclusions ne peuvent être tirées que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents. [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]

[27] Parmi les enregistrements/demandes de tiers relevés par M^{me} Saltzman, les suivants comportent un état déclaratif des marchandises visant une forme quelconque de produits pour fenêtres :

1. enregistrement n° LMC634,819 fondé sur l'emploi :
HEIRLOOM HOME COLLECTION en liaison, notamment, avec des traitements pour fenêtres, nommément cantonnières en tissu, volants en tissu, panneaux en tissu, festons en tissu;
2. enregistrement n° LMC513,783 fondé sur l'emploi :
JCPENNEY HOME COLLECTION & Dessin en liaison, notamment, avec des rideaux, tentures, lambrequins et embrasses;
3. enregistrement n° LMC601,588 fondé sur l'emploi :
JCPENNEY HOME COLLECTION en liaison, notamment, avec des rideaux, tentures, lambrequins et embrasses;

4. enregistrement n° LMC477,414 fondé sur l'emploi :
LINGE DE MAISON PARK AVENUE HOME COLLECTION en liaison, notamment, avec des garnitures de fenêtre, traitements pour fenêtre;
5. enregistrement n° LMC590,570 fondé sur l'emploi :
THE ST. PIERRE HOME FASHIONS COLLECTION en liaison, notamment, avec des tentures de fenêtres;
6. demande n° 1,293,190 fondée sur un emploi projeté :
DAN RIVER 24/7 HOME COLLECTION en liaison, notamment, avec des tentures, rideaux de fenêtre, pouffes, recouvrements, festons et cantonnières en tissu;
7. demande n° 1,323,447 fondée sur un emploi projeté :
HOME SUITE COLLECTION en liaison, notamment, avec des garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, lambrequins et festons;
8. demande n° 1,323,446 fondée sur un emploi projeté :
HOME SUITE COLLECTIONS en liaison, notamment, avec des garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, lambrequins et festons;
9. demande n° 1,281,673 fondée sur un emploi projeté :
MAXWELL HOME & GARDEN COLLECTION en liaison, notamment, avec des produits de tissu pour garnitures de fenêtre, nommément tentures et rideaux.

[28] J'estime que toutes les demandes abandonnées et tous les enregistrements radiés relevés par M^{me} Saltzman ne sont pas pertinents. En outre, je considère non pertinentes les entrées 6 à 9 ci-dessus parce que les demandes ne font pas partie du registre (voir art. 26 de la Loi); si les demandes étaient pertinentes, ces entrées ne le seraient toujours pas du fait qu'elles sont toutes fondées sur un emploi projeté.

[29] Les cinq enregistrements énumérés ci-dessus ne me permettent pas de tirer de conclusion utile sur l'état du marché (d'autant plus qu'ils ne représentent que les marques de trois tiers). De toute façon, chacune des marques visées par lesdits enregistrements se distingue davantage de la Marque de l'Opposante que la Marque de la Requérante parce que les mots que les tiers ont

ajoutés aux mots HOME COLLECTION (HEIRLOOM, JCPENNEY, PARK AVENUE et GUESS) sont beaucoup plus distinctifs que les mots ajoutés par la Requérante (THE NEW).

[30] La Requérante a fait valoir que les marques des tiers employées en liaison avec des marchandises autres que des produits pour fenêtres qui sont visées par l'enregistrement de l'Opposante doivent servir à diminuer la portée de la protection à laquelle a droit la marque de l'Opposante à l'égard des garnitures de fenêtre. Cependant, j'estime que seules les marques des tiers employées en liaison avec des marchandises qui sont identiques ou étroitement liées aux marchandises en cause dans la présente procédure sont pertinentes en l'espèce. Par exemple, le fait que l'état déclaratif des marchandises contenu dans l'enregistrement de l'Opposante vise des « chandelles » ne rend pas les autres enregistrements visant des chandelles pertinents en l'espèce.

[31] Si je devais tenir compte des résultats des recherches de M^{me} Saltzman eu égard à la catégorie plus large des articles d'ameublement pour la maison, alors les enregistrements additionnels suivants devraient être pris en compte :

1. enregistrement n° LMC433,156 fondé sur l'emploi :
CANADIAN HOME COLLECTION en liaison avec du mobilier et accessoires connexes et des produits de décoration;
2. enregistrement n° LMC496,040 fondé sur l'emploi :
GUESS HOME COLLECTION en liaison avec des meubles de maison, des carpettes décoratives, etc.;
3. enregistrement n° LMC558,154 fondé sur l'emploi :
HOME & GIFT COLLECTION en liaison avec des images, horloges, lampes, étagères, etc.;
4. enregistrement n° LMC558,233 fondé sur l'emploi :
HOME SHOWCASE COLLECTION en liaison avec des couvre-planchers.

[32] Même avec l'ajout de ces quatre enregistrements, le nombre est insuffisant pour me permettre de tirer une conclusion sur l'état du marché. Après tout, il n'y a que sept tiers qui ont

enregistré des marques contenant les mots HOME et COLLECTION en liaison avec des articles d'ameublement pour la maison.

(ii) état du marché

[33] M^{me} Viglasky, une détective privée, a examiné le marché en décembre 2006 eu égard aux marques contenant la totalité ou une partie des mots HOME COLLECTION. Elle a repéré les marques suivantes :

- literie SPRINGSHOME COLLECTION;
- literie DAN RIVER 24/7 HOME COLLECTION;
- literie WESTONE HOME COLLECTION;
- literie WELL DRESSED HOME COLLECTION;
- tissu JACLYN SMITH HOME COLLECTION;
- coussins et couvertures HASTINGS HOME COLLECTION.

[34] Les marques repérées par M^{me} Viglasky se distinguent des marques de la Requérante et de l'Opposante parce que chacune d'elles fait précéder les mots HOME COLLECTION d'un ou de plusieurs mots distinctifs. De plus, je constate qu'aucune de ces marques n'a été employée en liaison avec des garnitures de fenêtre. Pour ces motifs, je ne considère pas l'état du marché attesté par M^{me} Viglasky comme un facteur important en ce qui concerne la probabilité de confusion entre les garnitures de fenêtre THE NEW HOME COLLECTION et les garnitures de fenêtre HOME COLLECTION MAISON & Dessin.

(iii) effet des renonciations

[35] Dans son enregistrement, l'Opposante a renoncé au droit à l'usage exclusif des mots HOME COLLECTION MAISON en dehors de la marque de commerce. Au paragraphe 68 de son plaidoyer écrit, la Requérante prétend que [TRADUCTION] « si la seule ressemblance entre les deux marques tient à l'objet de la renonciation, l'opposition ne saurait réussir puisque le but de la renonciation est de permettre à d'autres personnes de faire usage de cet objet non enregistrable d'une manière indépendante ». À l'appui de sa prétention, la Requérante cite les arrêts *John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110, à la page 114

(C.F. 1^{re} inst.) et *Canadian Parking Equipment c. Registraire des marques de commerce* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154, à la page 159 (C.F. 1^{re} inst.). Aucune de ces affaires ne portait sur une opposition; chacune d'elles mettait plutôt en cause la décision, prise lors de l'examen, de repousser une demande en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. À mon avis, aucun de ces arrêts n'appuie la prétention de la Requérente.

[36] Au paragraphe 67 de son plaidoyer écrit, la Requérente reconnaît que [TRADUCTION] « [l]orsqu'il s'agit de déterminer si deux marques créent de la confusion, l'objet de la renonciation doit être pris en compte parce que les marques en cause doivent être examinées dans leur ensemble », et cite l'arrêt *Standard Coil Products (Can.) Ltd. c. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, à la page 158 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 26 C.P.R. (2d) 288 (C.A.F.). Je suis d'accord avec cette prétention, mais je préfère citer l'arrêt *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, à la page 5 (C.F. 1^{re} inst.), dont la situation factuelle se rapproche davantage de celle de l'espèce. Dans l'ensemble, lorsqu'il s'agit d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), une renonciation dans la demande de la Requérente ou dans l'enregistrement de l'Opposante n'a que peu ou pas d'importance.

conclusion concernant l'alinéa 12(1)d)

[37] La Requérente a le fardeau de me convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, la confusion entre les marques est peu probable. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je n'en suis pas convaincue. Les marques ont la même caractéristique dominante (HOME COLLECTION) et sont employées en liaison avec les mêmes marchandises. Le consommateur ordinaire qui est familier avec la Marque de l'Opposante mais qui n'en a qu'un vague souvenir penserait probablement, sur le plan de la première impression, que les garnitures de fenêtre THE NEW HOME COLLECTION et les toiles pour fenêtres HOME COLLECTION MAISON & Dessin n'ont qu'une seule source. La preuve de l'emploi et de l'enregistrement par des tiers ne suffit pas à rendre la confusion peu probable, tout comme l'ajout par la Requérente du faible préfixe THE NEW.

[38] La Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime et le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est donc retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[39] Au titre de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, l'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce que [TRADUCTION] « sous sa forme graphique, écrite ou sonore, [elle] décrit clairement, en langue anglaise, la nature ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l'employer comme étant une nouvelle collection de ces marchandises pour la maison ». L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial grâce aux définitions de dictionnaires présentées par M^{me} Manley.

[40] La date pertinente en ce qui concerne l'alinéa 12(1)b) est la date de production de la demande [*Havana Club Holdings S. A. c. Bacardi & Company Limited* (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)].

[41] La question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen de ces marchandises. De plus, il ne faut pas décortiquer la Marque et l'analyser minutieusement, mais la considérer dans son ensemble en tenant compte de l'impression immédiate qui s'en dégage [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27-28 (C.F. 1^{re} inst.); *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le mot « nature » s'entend d'un aspect, d'un trait ou d'une caractéristique du produit, et le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évidente ou simple » [*Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34 (C. de l'É.)].

[42] En l'espèce, la Marque de la Requérante se compose uniquement de mots ordinaires tirés du dictionnaire. La Requérante a convenu que ses renonciations à l'égard des mots HOME et COLLECTION constituent une reconnaissance que ces mots donnent une description claire de la

nature ou de la qualité de ses marchandises [voir paragraphe 59 du plaidoyer écrit de la Requérante]. Il s'agit donc maintenant de savoir si l'ajout des mots THE NEW fait en sorte que la Marque, dans son ensemble, n'est pas clairement descriptive.

[43] Selon la Requérante, la Marque n'est pas clairement descriptive parce que l'on peut attribuer plusieurs sens à la phrase THE NEW HOME COLLECTION. Je conviens que le consommateur moyen pourrait interpréter la Marque comme faisant référence à [TRADUCTION] «une nouvelle collection d'articles pour la maison» ou [TRADUCTION] à «une collection d'articles pour nouvelles maisons». Cependant, le fait qu'une marque ait plus d'un sens n'empêche pas un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de réussir. Si chacun des sens est clairement descriptif, la marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b). [Voir *Pillsbury Co. c. Alantra Imports Co.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 252 (C.O.M.C.) et *Holiday Juice Ltd. c. Sundor Brand Inc.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 509 (C.O.M.C.).] Comme les différents sens mis de l'avant par la Requérante en l'espèce donnent tous une description claire des marchandises de la Requérante, la Marque de la Requérante n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)b).

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[44] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle 1) n'est pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l'employer de celles de l'Opposante, en ce qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et la Marque de l'Opposante et 2) décrit clairement la nature des marchandises de la Requérante.

[45] La date pertinente pour apprécier le caractère distinctif est la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[46] Comme l'a affirmé le juge O'Keefe dans l'arrêt *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Association* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 253, «une marque de commerce qui donne une description claire ou une

description fausse et trompeuse [est] nécessairement sans caractère distinctif ». Ainsi, après avoir conclu que la Marque n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)*b*), je dois aussi conclure qu'elle n'est pas distinctive.

[47] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc également retenu.

Autres motifs d'opposition

[48] L'Opposante ayant déjà eu gain de cause à l'égard de trois motifs, il n'est pas nécessaire d'apprécier les autres motifs d'opposition.

Décision

[49] Dans l'exercice du pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la Requérante conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 6 JANVIER 2010.

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

Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.