



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

Référence : 2016 COMC 20
Date de la décision : 2016-01-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Worldwide Diamond Trademarks Limited	Opposante
et	
De Trung Vo	Requérant
1,573,482 pour la marque de commerce GLACIER ICE CANADIAN DIAMONDS	Demande

Contexte

[1] Le 17 avril 2012, le Requérant a produit la demande d'enregistrement n° 1,573,482 pour la marque de commerce GLACIER ICE CANADIAN DIAMONDS (la Marque) pour emploi en liaison avec des diamants (les Produits). La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque par le Requérant en liaison avec les Produits.

[2] L'Opposante est propriétaire de l'enregistrement de marque de commerce n° LMC593,800 relatif à la marque GLACIER FIRE, qui vise des diamants, certificats de diamants et évaluations de diamants, linges pour diamants; loupes, présentoirs de comptoir de point de vente; affiches; stylos et services d'évaluation de diamants (les Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposante).

[3] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 12 décembre 2012 et, le 12 février 2013, l'Opposante s'y est opposée en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 (caractère distinctif) de la Loi.

[4] Le Requéran a produit une contre-déclaration le 26 mars 2013 dans laquelle il nie chacune des allégations énoncées dans la déclaration d'opposition.

[5] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Reut Rothstein (l'affidavit de Mme Rothstein). Mme Rothstein n'a pas été contre-interrogée.

[6] Comme preuve au soutien de sa demande, le Requéran a produit l'affidavit d'Elenita Anastacio (l'affidavit de Mme Anastacio). Mme Anastacio a été contre-interrogée et la transcription et les pièces ont été versées au dossier.

[7] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit d'Amy L. Jobson (l'affidavit de Mme Jobson). Mme Jobson n'a pas été contre-interrogée.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve

[9] Le Requéran a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p 298].

Question préliminaire : jurisprudence produite tardivement

[10] À l'audience, l'Opposante s'est opposée à la production par le Requéran d'une liste de jurisprudence supplémentaire ajoutant trois nouvelles décisions après la date limite énoncée dans l'*Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce*

et deux jours avant la tenue de l'audience. En général, je considère que la production tardive de trois décisions constitue une irrégularité, cependant, comme aucune de ces décisions n'est d'une grande utilité au Requéran, je n'examinerai pas davantage cette question.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[11] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce GLACIER FIRE (enregistrement n° LMC593,800).

[12] La date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] L'Opposante a produit une copie de son enregistrement entre autres éléments de preuve (affidavit de Mme Rothstein, pièce A); j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme qu'il existe [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, le Requéran doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte 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.

[15] 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Le caractère distinctif inhérent

[16] La Marque GLACIER ICE CANADIAN DIAMONDS possède un caractère distinctif inhérent en raison principalement de la première partie de la marque de commerce, GLACIER ICE. La deuxième partie de la marque de commerce, CANADIAN DIAMONDS, augmente peu le caractère distinctif inhérent, comme il s'agit d'un terme descriptif évoquant l'origine des diamants. De même, la marque de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent, car elle ne décrit pas les Produits ou les Services qui sont visés par l'enregistrement de l'Opposante, pas plus qu'elle n'a d'autre signification évidente qui aurait une incidence sur son caractère distinctif inhérent. Bien que la preuve de Mme Anastacio, une recherchiste en marques de commerce à l'emploi de l'agent du Requéant, comprenne des résultats de recherches effectuées sur GOOGLE qui semblent indiquer que les glaciers peuvent déposer des diamants, étant donné qu'il n'y a aucune preuve indiquant que les Canadiens sont au courant de cela, ceci ne diminue pas le caractère distinctif des marques de commerce de l'une ou l'autre des parties.

la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage

[17] La demande est fondée sur l'emploi projeté et il n'y a aucune preuve indiquant que la Marque est connue dans une mesure quelconque au Canada ou qu'elle a été employée pendant une certaine période. Bien que la preuve de Mme Anastacio comprenne un imprimé du site Web de Paris Jewellers qui inclut ce qui suit (Pièce B) [TRADUCTION] :

GLACIER ICE CANADIAN DIAMONDS

Symbole de la passion canadienne pure, de la beauté et de l'amour véritable.
Exclusivement par Paris Jewellers.

en l'absence de preuve qu'il s'agit là d'un emploi par le Requéranant ou d'un emploi qui s'applique au profit du Requéranant, ou d'une preuve quant à savoir combien de consommateurs au Canada ont été exposés à la Marque sur ce site Web ou si la Marque figure autrement en liaison avec les Produits, cette preuve ne permet pas de conclure que la Marque est connue dans une mesure quelconque au Canada ou a été employée au Canada.

[18] L'Opposante a produit en preuve un affidavit de Reut Rothstein, son avocate générale. La preuve produite par Mme Rothstein est la suivante :

- (a) L'Opposante a été constituée en société en 2003, et HRA Group Holdings Ltd. (HRA) lui a cédé la marque de commerce GLACIER FIRE (para 8). HRA a ensuite obtenu une licence d'emploi de la marque de commerce GLACIER FIRE, et l'Opposante conserve le plein contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits en liaison avec lesquels la marque de commerce GLACIER FIRE est employée (para 8).
- (b) Depuis 2001, les produits de l'Opposante sont distribués, offerts en vente et vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce GLACIER FIRE par Charm Diamond Centres et sa société affiliée, Crescent Gold and Diamonds, en vertu d'une autorisation et d'une licence de HRA et de l'Opposante (para 9). Ensemble, Charm Diamond Centres et Crescent Gold and Diamonds détiennent environ 80 magasins dans tout le Canada (para 10).
- (c) Charm Diamond Centres et Crescent Gold and Diamonds emploient des livrets, des brochures et des catalogues arborant les marques de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante dans la vente de diamants et de bijoux en diamants (para 15, 18, 19 et 21; Pièces E-G et I). La page 4 du catalogue produit à la Pièce G énonce ce qui suit [TRADUCTION] :

Glacier Fire

Glacier Fire, une marque distinctive de premier ordre pour un véritable diamant canadien, a l'héritage reconnu de la sélection à la main des plus beaux diamants seulement pour sa gamme de produits. Les diamants canadiens Glacier Fire sont gravés au laser et chacun d'entre eux a son propre numéro de

série permettant de retracer l'origine et d'assurer l'authenticité des diamants. Charm Diamond Centres est fière d'avoir introduit la marque Glacier Fire au Canada.

- (d) Depuis 2001, Charm Diamond Centres et Crescent Gold and Diamonds vendent des diamants et des bijoux en diamants par l'intermédiaire de leurs sites Web qui arborent la marque de commerce GLACIER FIRE figurant à côté des bijoux de la collection GLACIER FIRE (para 12, 14; pièces B et D).
- (e) Les ventes et les recettes annuelles de 2008 à 2012 variaient d'environ 1 400 à 3 200 unités et de 1,8 à 3,3 millions de dollars (para 17).

[19] Bien que l'Opposante fournisse des chiffres de vente et des descriptions de la publicité aux points de vente et des brochures relatifs aux diamants et aux bijoux en diamants en liaison avec la marque de commerce GLACIER FIRE, la preuve comporte des lacunes qui rendent difficile de déterminer la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue au Canada. Premièrement, les renseignements fournis concernant les ventes ne semblent pas être propres au Canada, pas plus que les ventes de diamants et de bijoux en diamants ne sont réparties. Deuxièmement, bien que la déposante indique que la publicité aux points de vente arborant la marque de commerce GLACIER FIRE a été employée dans les magasins Charm Diamond Centres et Crescent Gold and Diamonds, il n'y a aucune preuve quant à la mesure dans laquelle ces brochures ont été montrées et distribuées. Troisièmement, bien que la déposante fournisse des pièces montrant la marque GLACIER FIRE sur les sites Web de Charm Diamond Centres et de Crescent Gold and Diamonds, il n'y a aucun renseignement indiquant combien de Canadiens ont consulté les sites Web. Compte tenu de ces lacunes, bien que je puisse conclure que la marque de commerce GLACIER FIRE est probablement connue dans une certaine mesure, étant donné que l'Opposante mentionne que des ventes sont faites depuis 2001 et qu'il y a plus de 80 magasins Charm Diamond Centres et Crescent Gold and Diamond, je ne peux pas conclure que ces facteurs favorisent l'Opposante dans une quelconque mesure significative en ce qui concerne les Produits et Services visés par son enregistrement.

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

[20] L'enregistrement de l'Opposante vise des diamants et des certificats de diamants, des évaluations, des linges, des loupes et ainsi de suite, et des services d'évaluation de diamants. Les produits visés par la demande sont des diamants. En l'absence de preuve des voies de commercialisation du Requéran, en raison du recoupement dans le genre de produits des parties, je présume qu'ils empruntent les mêmes voies de commercialisation. Bien que les produits des deux parties coûtent cher, le juge Rothstein confirme dans *Masterpiece*, précité, aux para 68 à 74, 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* (je souligne) :

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'apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de 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.

Étant donné que le genre de produits est identique et que les voies de commercialisation se recoupent vraisemblablement, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[21] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, précité, au para 49, la Cour suprême du Canada indique que le facteur le plus important dans l'analyse relative à la confusion parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

[22] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre les marques, il faut considérer les marques de commerce 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 [*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4th) 401, para 20]. Dans *Masterpiece*, précité [au para 64], la Cour suprême indique en outre qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[23] Si je considère les marques de commerce dans leur ensemble, j'estime que la partie la plus frappante de la Marque et de la marque de commerce de l'Opposante est le mot GLACIER, ce qui fait en sorte qu'il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce dans la présentation, dans le son et dans l'idée qu'elles suggèrent. Bien que le Requérant fasse valoir que les éléments « FIRE » (feu) et « ICE » (glace) et « CANADIAN DIAMONDS » (diamants canadiens) font en sorte que les marques de commerce comportent des différences dans le son, dans la présentation et dans l'idée suggérée, je souligne que les mots « fire » (feu) et « ice » (glace) sont tous deux des mots du dictionnaire d'usage courant qui, lorsqu'ils sont employés dans une marque de commerce visant des diamants, peuvent être considérés par les consommateurs comme évoquant l'idée de l'éclat des diamants. De plus, les mots « CANADIAN DIAMONDS » (diamants canadiens) n'ont pas d'incidence véritable sur le degré de ressemblance, comme ils sont descriptifs [*Reno-Dépôt Inc c. Homer TLC Inc.* (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC), para 58; *Masterpiece*, précité, para 64]. Bien que l'Opposante ait également fait valoir que le fait que les éléments FIRE (feu) et ICE (glace) sont tous deux des éléments de la terre, et que ICE (glace) est parfois employé pour désigner des diamants, augmente la ressemblance entre les idées suggérées par les marques de commerce, je n'ai pas tenu compte de ces arguments, car il n'y a aucune preuve que les consommateurs canadiens sont au courant du

fait que ces éléments sont tous deux des éléments de la terre ou que ICE (glace) est employé pour désigner des diamants.

Circonstance de l'espèce - état du registre et du marché

[24] L'affidavit d'Elenita Anastacio comprend une recherche effectuée dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer des marques comprenant le mot « glacier » en liaison avec des diamants, des bijoux et des services connexes; des copies de divers enregistrements de marques de commerce et de diverses demandes (para 2-3, pièce A) et de recherches effectuées sur GOOGLE du mot « glacier » en liaison avec des « diamants » ou des « bijoux » et de sites Web choisis à partir des résultats y sont jointes (para 4-5, pièce B).

[25] La preuve de Mme Anastacio comprend des résultats se rapportant à environ 25 marques de commerce actives et inactives qui comprennent le mot « glacier » en liaison avec une gamme de produits et services qui ne sont pas liés aux domaines d'intérêt du Requéant et de l'Opposante, par exemple, l'enregistrement n° LMC363,757 visant des produits comprenant des ventilateurs et l'enregistrement n° LMC634,668 visant des produits qui incluent des boissons brassées alcoolisées. Comme ces résultats ne permettent pas de conclure que les consommateurs sur le marché des diamants et des bijoux et sur les marchés connexes ont l'habitude de distinguer les marques de commerce comprenant l'élément GLACIER, pas plus que GLACIER ne possède pas de caractère distinctif dans ce domaine, je ne m'y attarderai pas davantage [*In-Touch Network Systems Inc c 01 Communiqué Laboratory Inc*, 2007 CanLII 80910 (COMC)].

[26] J'estime que la preuve de l'état du registre ou de l'état du marché se rapportant au mot « glacier » dans le domaine des diamants et des bijoux ne constitue pas une circonstance de l'espèce significative pour les raisons qui suivent.

[27] Les recherches qu'a effectuées Mme Anastacio pour repérer des marques de commerce comportant l'élément GLACIER employées en liaison avec des diamants et des bijoux et des services connexes (les résultats se trouvent après l'onglet bleu de la pièce A dans le document intitulé « Full Text Report » (Rapport complet)) a permis de repérer les marques de commerce pertinentes suivantes : enregistrements n° LMC747,222 de la marque ARTIC GLACIERS & Dessin et n° LMC419,001 de la marque GLACIER PEARLE. J'estime que les autres demandes

et enregistrements de tiers produits dans le Rapport complet et énoncés ci-dessous ne sont pas pertinents pour les raisons suivantes :

- Les demandes n^{os} 1,326,215 pour la marque ARCTIC GLACIERS DIAMONDS, 1,165,795 pour la marque CANDIAN [sic] GLACIER DIAMONDS et 848,568 pour la marque GLACIER GOLD sont toutes abandonnées;
- Les demandes admises n^{os} 1,527,854 pour la marque GLACIER ARGENTÉ et 1,527,852 pour la marque SILVER GLACIER ne sont pas fondées sur l'emploi [*Kraft Canada Inc c Happy Planet Foods Inc*; 2005 CarswellNat 2772 (COMC), para 21].

[28] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions à propos de l'état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. De telles conclusions sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. À mon avis, l'existence des enregistrements relatifs aux marques ARTIC GLACIERS & Dessin et GLACIER PEARLE n'est pas suffisante en nombre pour permettre de tirer des conclusions sur l'état du marché.

[29] De plus, les recherches effectuées sur GOOGLE et le nombre limité de pages Web repérées par Mme Anastacio et montrant l'élément GLACIER en liaison avec des diamants et des bijoux n'aident pas le Requéranant à démontrer que l'emploi du mot GLACIER comme marque de commerce est répandu dans le domaine des diamants et des bijoux au Canada. À cet égard, cette preuve n'est pas suffisante pour établir que les produits qui y sont mentionnés ont été vendus au Canada, achetés par des Canadiens ou sont autrement connus des Canadiens.

[30] Compte tenu des conclusions que j'ai tirées concernant la preuve de Mme Anastacio, il n'est pas nécessaire que je considère ou que je commente la preuve de Mme Jobson produite en réponse.

Circonstances de l'espèce - examen

[31] Le Requérant soutient que les circonstances suivantes permettent de conclure qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante : (i) l'examineur n'a pas mentionné la marque de commerce GLACIER FIRE pendant l'instruction de la demande relative à la Marque, pas plus qu'il n'a donné l'avis prévu à l'article 37(3) à l'Opposante; et (ii) la demande d'enregistrement relative à la marque GLACIER FIRE de l'Opposante a été approuvée malgré l'existence de l'enregistrement n° 419,001 de la marque GLACIER PEARLE, puis la section de l'examen a approuvé la demande en cause et la demande d'enregistrement relative à la marque SILVER GLACIER (demande n° 1,527,852).

[32] J'estime que ces circonstances ne favorisent pas le Requérant. Une décision de la section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ne lie pas cette Commission et n'a pas valeur de précédent pour cette Commission. Tel qu'énoncé dans *Interdoc Corp c Xerox Corp*, 1998 CanLii 18615 COMC, à la p 5 :

[TRADUCTION]

Cette commission n'est pas en mesure d'expliquer les conclusions de la section de l'examen du Bureau des marques de commerce. De plus, la section de l'examen ne dispose pas des éléments de preuve qui sont produits par les parties dans une procédure d'opposition : voir les décisions de la Commission dans *Thomas J. Lipton Inc c Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272, p 277 et *Proctor & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377, p 386.

Conclusion

[33] Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce GLACIER ICE CANADIAN DIAMONDS sur les diamants du Requérant alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, précité]. L'article 6(2) de la Loi énonce qu'il y a probabilité de confusion lorsque l'emploi de 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 ou loués par la même personne.

On conclura également à la confusion si les consommateurs croient que les produits sont d'une manière ou d'une autre approuvés, autorisés sous licence ou parrainés par un opposant [*Big Apple Ltd c BAB Holdings Inc* (2000), 8 CPR (4th) 252 (COMC), para 13].

[34] En raison de la similitude entre les marques de commerce et du recoupement dans le genre de produits et dans les voies de commercialisation, j'estime qu'un consommateur voyant la Marque en liaison avec des diamants serait susceptible de conclure que les produits liés à cette Marque sont fabriqués, vendus ou approuvés par l'Opposante. En conséquence, le Requérant n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante. Le Requérant ne s'est donc pas acquitté de son fardeau ultime, et le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est en conséquence accueilli.

Absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)a)

[35] L'Opposante allègue que le Requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque compte tenu de son emploi antérieur de sa marque de commerce GLACIER FIRE. À la lecture de la déclaration d'opposition dans son ensemble, j'estime que l'allégation est fondée sur son emploi de sa marque de commerce GLACIER FIRE en liaison avec les Produits et Services visés par l'enregistrement de l'Opposante. L'Opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce était employée au Canada avant la date de production de la demande et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi]. Le mot « emploi » est un terme juridique qui est défini comme suit à l'article 4 de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[36] La preuve de Mme Rothstein ne dit rien en ce qui concerne la vente des produits et des services suivants au Canada : certificats de diamants et évaluations de diamants, présentoirs de comptoir de point de vente et affiches, et services d'évaluation de diamants; il ne fait aucun doute que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en ce qui concerne ces produits et services. En ce qui concerne les diamants, en l'absence de preuve de ventes de diamants faites au Canada, je ne peux conclure que la marque de commerce GLACIER FIRE de l'Opposante avait été employée conformément à l'article 4(1) de la Loi en liaison avec ces produits. Aux termes de l'article 4 de la Loi, pour qu'il y ait emploi de la Marque en liaison avec un produit précis, un transfert de la propriété est requis. En l'espèce, il n'y a aucune preuve d'un tel transfert de diamants, comme aucun renseignement n'est fourni concernant les ventes au Canada. Ainsi, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait et ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de caractère distinctif – article 2

[37] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, il y a lieu de se demander si l'Opposante s'est acquittée ou non de son fardeau de preuve initial de démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque avait acquis une notoriété importante, significative ou suffisante au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 2006 CF 657 (CanLII) 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Comme je l'ai déjà indiqué, l'Opposante n'a pas fourni de renseignements chiffrés propres au Canada comme des renseignements concernant les ventes ou la mesure dans laquelle ses brochures et ses catalogues ont été distribués ou montrés. Même si je pouvais déduire de la preuve dans son ensemble que la marque de l'Opposante était devenue connue dans une certaine mesure au Canada, ceci n'aurait pas été suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Je ne suis donc pas en mesure de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Décision

[38] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 24 septembre 2015

COMPARUTIONS

Karen F. MacDonald

POUR L'OPPOSANTE

Kenneth D. McKay

POUR LE REQUÉRANT

AGENTS AU DOSSIER

Bull, Housser & Tupper LLP

POUR L'OPPOSANTE

Sim & McBurney

POUR LE REQUÉRANT