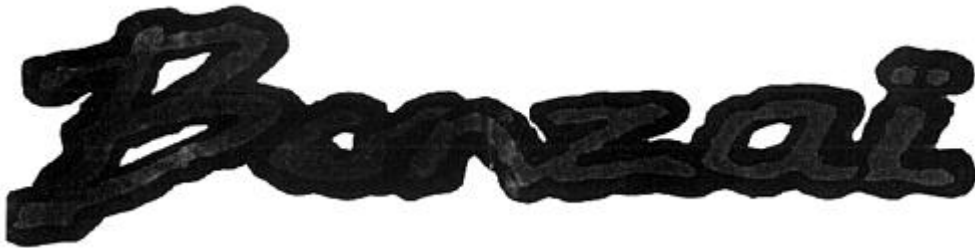


**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION par Zeneca Limited à la demande d'enregistrement no. 806,142 pour la marque de commerce BONZAI et dessin appartenant à Raymond Junior Courtemanche**

Le 6 mars 1996 Raymond Junior Courtemanche («le requérant») a déposé une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce BONZAI et dessin telle qu'illustrée ci-après :



Le requérant fondait sa demande d'enregistrement sur l'usage de la marque en rapport avec certains produits et services depuis le 24 novembre 1988 et sur un emploi projeté pour d'autres produits et services. Les marchandises et produits seront plus amplement détaillés ci-après. La demande d'enregistrement fut publiée dans l'édition du 26 novembre, 1997 du journal des marques de commerce. Zeneca Limited («l'opposante») déposa sa déclaration d'opposition le 27 avril 1998. L'opposante amenda sa déclaration d'opposition («l'opposition») le 17 juillet 1998.

Le 17 juin 1999 le requérant déposa une déclaration amendée, dont la liste des marchandises et des services est ci-après reproduite :

1. produits de jardins en vrac et en sac nommément semences, terreau, terre noire, sable, topsoil, picmost, pierre concassé, asphalte, pierre décoratives, roches de rocaille, tourbe, gazon, sel pour déglacer les surfaces en hiver, produits abrasif pour déglacer les surfaces en hiver; fumier de poulet, de moutons, de vaches, compost de crevettes, de crabes, fertilisants, engrais chimique et écologique en vrac et en sac; insecticides, pesticides, rongicides liquide et en poudre; fontaine, bassin, statues et statuettes décoratives extérieur, éclairage extérieur, cascade, pavé uni, muret de soutien, bloc à remblais, perche de cèdre, clôture, dormant; outils aratoire nommément brouette, remorques, rateau, balais, bèches, pic, pioche, sécateur, faucheuse, tondeuse, pelles, plantoir, sarcloir, binoir; fleurs, texel, sapin de Noël, légumes, végétaux pour potager, herbes aromatiques.

2. publications nommément magazines, journeaux, revues, bandes dessinées, brochures, images, livres, pamphlets, manuels, guides, dépliants, communiqués, bulletins, livrets de bons-primés, certificats cadeaux, bons d'escompte utilisés à des fins publicitaires, manuels d'instructions, publications pertinentes à la vente immobilière, enseignes et pancartes de ventes immobilière et d'immobilier; carte de crédit d'affinité, jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de société, d'action, de cartes, de rôle, de mots, éducatifs, de fléchettes, de dames, d'échecs, de dés, de domino, de solitaires, d'ordinateurs, de motivation, de vidéo; damiers, échiquiers, casse-tête, soucoupes volantes pour jeux à lancer, mobiles, marionnettes, mots croisés, grilles de mots croisés, mots cachés, grilles de mots cachés, cerfs volants, corde à sauter, jouets en peluches, poupées, jouets de construction, meubles miniatures, camions, voitures, jouets à assembler, modèles réduits, logiciels d'ordinateurs, logiciels utilisé comme moyen de communication entre franchisés, franchiseurs, commerçants, entrepreneurs, travailleurs autonomes; programmes d'ordinateurs, progiciels et logiciels; produit ménagers nommément savons et nettoyeurs tout usage sous forme liquide ou en poudre, dégraisseurs, détachants à tapis et à meubles, désinfectants, assainisseurs d'air, purificateurs d'air, lave-vitre, rafraichisseurs d'air, shampoing pour tapis et meubles rembourrés, pré-lavage, assouplisseur pour tissus, détersif à lessive liquide et en poudre, lave-blanc, désinfectant à l'huile de pin, nettoyeur en crème, javellisant, agents de blanchiment, brosses à récurer, seaux, éponges à nettoyer, essuie-tout, papier de toilette, chiffons, poubelles, sacs à lavage en papier, sacs de vidange, tabliers, sarraux, salopettes, gants, uniformes, vadrouilles, cires, nettoyeur à mains sans eau, poli à meuble, nettoyeur pour boiseries, nettoyeur à cuvette de toilette, tampons récurveurs, balais, désodorisants, produits pour l'entretien des chaussures et des vêtements nommément détachants pour vêtements, détachants pour chaussure, cirages pour chaussures, nettoyeur pour vinyle et cuir, produit liquide protecteur pour le cuir et le vinyle, brosse tout usage, cires et détachants pour planchers, porte-poussière, linge à poussière, laine d'acier, vaporisateur à ressort, bouteilles à bec verseur, nettoyeur à métal, nettoyeur à meuble, désodorisant, blocs de cèdre déodorisant, conditionneur pour cuir et vinyle, désodorisant pour tapis, linge à polir, détersif pour lave-vaisselle, ensemble à récurer; appareils ménagers nommément réfrigérateur, lave-vaisselle, congélateur, micro-onde, cuisinière, laveuse, sècheuse, petits appareils électriques nommément grille-pain, cafetière, wok chinois, moulin à café, théière, mixeur, malaxeur, balance, pèse-personne, grill, centrifugeuse, robot culinaire, poêle, bouilloire, batteur, hachoir, service à fondue, fer à repasser, ouvre-boîte, percolateur, grille-maïs, friteuse, machine à espresso, trousse de premiers soins; articles de toilette nommément lotions après-rasage, eaux de cologne, rince-crèmes, crèmes désodorisants maquillage pour le visage nommément faux cils, fards à joue, talc, crème anti-rides, crayon à sourcils, crayon pour contour de lèvres, fard pour contour des yeux, colorants capillaires, produits de coiffure nommément fixatifs capillaires, lotions capillaires, shampoings, crème-rince, ombres à paupières, mascaras, savons, nettoyeurs de peau, polis à ongles, dentifrices, rince-bouche, crèmes et lotions solaires et de bronzage, savons de toilette, lotions pour la peau, brosses à ongles, brosses à cheveux, peignes, astringents, hydratants, parfums, huiles essentielles, bain moussieux, crème à mains, crème pour le visage, lotion avant rasage, eau de toilette,

lotion pour les mains et le corps, crème pour le corps, baume pour les lèvres, crème à barbe, rafraichisseurs d'haleine, nécessaire de manicure, sacs à cosmétiques, trousse de maquillage, éponges, trousse de voyage, rouge à lèvres, antiodorifique, atomiseur, fond de teint, pinceaux de maquillage, appareils et contenants diffuseurs d'huile essentielles, pierre-ponce, savon liquide, crème nettoyante, crème hydratante, fragrances, plantes et fleurs séchées aromatisantes pour chasser les odeurs, lotion repellante à insectes; vêtements nommément coton ouaté, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, sorties de bain, peignoirs, cravates, survêtements de jogging, bavoirs, jeans, shorts, bain de soleil, maillot de bains, manteaux de plage, robe d'intérieur, blouses, foulards, chapeaux de paille, chapeaux en tissu, chapeaux en feutre, calottes, casquettes, tuques, toques, cache-oreilles, visières, bandeaux, pantoufles en papier et en tissu, mouchoirs en papier et en tissu, ceintures, bretelles, robes, chandails, ensemble pour le soleil, ensemble pour le bain, pyjamas, chemises de nuit, pantalons, serre-tête, vestes, serre-poignets, chemises en tissu, anoraks, chaussettes, mitaines, toque de cuisinier, moufle de cuisinier, tablier de cuisinier, serviettes de plage, gants parapluies, sacs de plage, sacs de sport, cintres à vêtements, bikinis, chandails à col roulé, lingerie, imperméables, bonnets, bérets, casques de bain, bonneterie nommément porte-jarretelles, soutiens-gorge, bas en nylon, bas, basculottes, manteaux, chaussettes; chaussures nommément chaussures de jogging, chaussures de course, chaussures de basket, espadrilles, savattes, escarpins; produits alimentaires nommément fromage, beurre, gateaux, tartes, fruits, légumes, semoule, riz, pain, pâtisseries, muffins, croissants, pâtes alimentaires, plats cuisinés, charcuterie, fruits de mer, crustacés, poissons, volailles, gibiers, viandes, pâtés, pâtés en croute, tourtières, quiche lorraine, pâtés au poulet, pâtés au saumon, thé, café, cacao, eau minérale, gomme à mâcher, lait au chocolat, yogourt, crème glacée, barres de crème glacée, céréales, arachides, assaisonnements nommément mélange d'épices et fines herbes, poivre, sel; sirop d'érable, croustilles, produits laitiers nommément lait, beurre, margarine; produits congelés et surgelés nommément fruits, légumes, plats cuisinés, pâtes alimentaires, produits et pâtes de boulangerie et pâtisserie nommément pain, muffins, croissants, pâtes alimentaires, pizza, patates frites, légumes, charcuterie, viandes, poissons, volailles, gibiers, fruits, desserts nommément gâteaux, tartes, biscuits, fruits de mer, crustacés, pâtés, pâtés en croute, tourtières, quiches lorraines, pâtés au poulet, pâtés au saumon; produits alcoolisés nommément vins, spiritueux, bières avec ou sans alcool, apéritifs avec ou sans alcool, coolers alcoolisés ou/et non-alcoolisés, eau-de-vie, digestifs avec ou sans alcool; produits alimentaires nommément boissons gazeuses, moutarde, vinaigre, huiles, fines herbes, graines comestibles, jus d'orange, jus de légume, épices, guimauves, catsup, olives, nourriture pour animaux favoris, sachets de sucre, condiments, beurre d'arachides, confitures, gelée, jus de fruits, miel, petits gâteaux, barres de snack, barres de friandises, chocolat, bonbons, biscuits, céréales, sauces, soupes, desserts nommément gâteaux, tartes, puddings, parfums alimentaires, pizza, poulet, frites, hambourgeois, hot-dog, livres de recettes, fiche de recettes, arômes et extraits aromatiques, condiments, vanille et extrait de vanille, cannelle, sauce à barbecue, sauce à viande magique, garniture à tarte, épices naturelles, succédané de sel, marinades, sels d'assaisonnement pour maïs soufflé, saveur de beurre, mélange concentré pour soupes et sauces, mélange à desserts, mélange à breuvage concentré pour punch, breuvage

instantané au cacao, café instantané, substitut de café; supplément nutritifs nommément protéines solides, en poudres, liquides, et en tablettes, herbes, vitamines, minéraux, extraits de plantes, substitut de repas liquide, en poudre, en barre, en biscuits; produits pour le contrôle du poids pour régime amaigrissant en liquide, en barre, en poudre et en biscuit, colas, boissons instantanées en poudre et en cristaux, ginseng, gelée royale, pollen d'abeille, boisson énergisante, barres énergisantes, boisson aloes vera, gelée d'aloès vera et capsule d'aloès vera; aide à la santé nommément liniment, anti-douleur, onguent en crème et/ou en liquide, vaporisateur médicamenté, liquide respiratoire, vaporisateur pour premiers soins, crème de camphre, baume du tigre, baume analgésique, sirop pour le rhume et/ou pour la toux, rince-bouche, contenant pour rince-bouche, préparation pour soulager les aigreurs stomacales, crème liquide pour les pieds, poudre pour les pieds, vaporisateur pour les pieds; produits pour animaux nommément shampoing, conditionneur de pelage, parfum, eau de cologne, graines pour oiseaux, nourriture pour poissons, aquarium, cage; matériaux de construction nommément lavabo, baignoire, toilette, siège de toilette, bidet, douche, barbecue, foyer, cheminée, poêle à bois, peinture, couleurs, vernis, laque, enduits, pinceaux, rouleaux, spatules, bacs à peinture, sauna, hots-tub, bain tourbillon, lit de bronzage, lit d'eau robinetterie de cuisine, robinetterie de salle de bain, robinetterie de salle de lavage, tapis et tuiles pour planchers, revêtement de sol en vinyle, carreaux de vinyle pour le sol, carrelage en céramique pour murs et plancher, préservatifs contre la rouille, préservatif contre la détérioration du bois, teintures pour le bois, outillage pour peintres, portes et fenêtres en vinyle, en aluminium, en bois, en acier, déclin en bois, en aluminium pour les façades des maisons, bardeaux d'asphalte et de cèdres pour les toits, tuiles en terre cuite pour les toitures, tuiles en fibre de verre pour les toitures, gouttières et tuyaux de renvoi, porte-fenêtres, plinthes et cadrage de portes, rampes d'escalier en bois, en fer forgé, en polymère, escaliers en tout genre, pré-fini pour les murs, panneaux stratifiés, tuiles acoustiques pour plafonds, verre à vitrage, vitrerie, serres, clôtures de jardins en tout genre, moustiquaires, articles mobiliers nommément tables, chaises, fauteuils, lits, tables à café, tables de chevet, tabourets, lampes, sofas, figurines, luminaires, photo gravures, tableaux et cadres laminés, cadres, passe-partout, reproduction de tableaux, lithographies, affiches, aquarelles, guéridons, vases, miroirs, cadres, tableaux, étagères, bar, bibelots, tissus, tissus d'ameublements, draperies, stores opaques, store verticaux, stores horizontaux, toiles, voilages, stores en bambous, stores en papier, stores à rouleaux, papier-peint, tapisseries, revêtements muraux souples en vinyle ou en textile contrecollés sur mousse, sur toile, sur papier en rouleaux ou en carreaux, liège en rouleaux ou en carreaux, pailles en rouleaux ou en carreaux pour les murs, tissu à tendre, àagrafer ou à coller sur les murs, moulures en bois, en plâtres, en plastique pour les murs, les portes et les plafonds; agrafeuse et colle, livres d'échantillons pour les revêtements de sol, de murs, de papier-peints et de tissus, fleurs et plantes de soie, figurines, statuettes, paniers d'osiers; rideaux de douche, fleurs séchées, pots, cache-pots, plantes vivantes, plantes et fleurs artificielles, ensemble à thé et à café, support et pots à épices, salières, poivrières, ouvre-bouteille, support à ustensiles, verres, coupes, bols, bols à mélanger, porcelaine, vaisselle en porcelaine, en plastique, en faïence, coutellerie, pendules, réveils, horloges, nattes, étagères à épices, pots à biscuits, chopes à bière, serviettes, débarbouillettes, poignées

de portes décoratives, porte-savon, porte-verre, porte-serviette, panier à linge, corbeille à papier, panier à ordures, vanité, armoire, literie nommément couverture de lit, couvre lit, draps, édredon, couette, valance, housse, taie d'oreillers, oreillers, coussins, carpettes, paillasons, linge de table, natte, linoléum, nappe, napperons, mitaines de four, tablier, toque, couvre-poignée pour plats chauds, plateaux, tabliers, ustensiles et contenants, batteries de cuisine, contenants domestique et ménager pour la cuisine, verrerie, descente de bain, vannerie, étagères à plantes, descente de lit, mobilier pour la cuisine, armoires de cuisine, mobiliers pour la salle de bain, comptoirs de cuisine, comptoirs pour la salle de bain, armoire à pharmacie, mobilier pour chambre d'adulte, mobilier pour chambres d'enfants, mobilier pour salles à manger, mobilier pour salon, mobilier pour bureau, mobilier en rotin pour l'intérieur et l'extérieur, avertisseurs antivol, extincteurs d'incendie, avertisseurs de fumée, purificateur d'air, filtreur à eau, humidificateur d'air, système d'alarme pour voiture, pour réidences, pour bureaux, pour commerces; système d'antivol pour voiture, motos, bicyclettes, bateaux; aspirateur, balais-brosse, machine à coudre; mobilier et accessoires de jardins nommément tables, dessertes, chaises, table de patio, tabourets, housses, parasols, abris, abris d'autos, clôtures, tonnelles, pergolas, gloriettes, serres, cabanons, tapis extérieur, pavés et pierres décoratives pour patios, coussins de chaises, nappes, cendriers, vaisselle, verres, tasses, pichets, assiettes, soucoupes, plats, bols, coutellerie, beurrier, salières, poivrières, toque de cuisinier, tablier de rôtiiseur, contenant isolant pour boissons, glacière, articles et matériel pour le camping nommément tente, toile de tente, piquets, accessoires de jardin nommément accessoires pour cuisinier en plein air, grilles pour B.B.Q., briquettes, allume-feu, ustensile de cuisine extérieur, système d'éclairage extérieur, balançoire, chaise à bascule, glissoire, gymnase modulaire, plongeoir, accessoires pour foyer et cheminées extérieurs et intérieurs et pour poêle à bois et barbecue, tondeuse à gazon, taille-haie; articles publicitaires nommément agendas, calendriers, serviettes de table en papier, napperons en papier, assiettes en papier, sous-verres, babioles, tasses en papier, gobelets en papier, chapeaux en papier, briquets, allumettes, boîtes d'allumettes, cahiers à colorier, stylos, crayons, cendriers, marqueurs, craies, décalcomanies, couleurs à l'huile pour artistes, aquarelles pour artistes, acryliques pour artistes, crayons de couleurs, napperons pour les restaurants, insignes, porte-plaque d'immatriculation, plaque d'immatriculation, fanions, posters, affiches, macarons, drapeaux, blocs-notes, collants pour pare-chocs, auto-collants, panier à papier et à correspondance, pince-note aimantés, babillards, écussons, emblèmes, cartables, chemises en carton, classeurs en carton et en vinyle, porte-documents, porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs pour le sport, fourre-tout, sacs de golf, sacs en bandoulière, parapluies, trousse de voyage, mallettes, chemises à communiqué de presse, chemises en carton pour papeterie, trophés, étuis de cartes à jouer, ballons gonflables, balles de golf, feuillet de pointage, planche de cribbage, armoires à fléchettes, ensemble de fléchettes, cible de fléchettes, chaîne à clefs, ouvre-lettre, montres, épingles, étuis à cartes d'affaires, boîtes à colifichets, porte-crayons, ensemble de stylos et crayons, téléphones, lampes de poche, ruban à mesurer, règles, presse-papier, signets, plaques, cartes, médailles, médaillons, affiches, bannières, cartes routières, cartes postales, plateaux, horloges, planches à fromage, ouvre-boîtes, ballons, décapsuleurs, jaquette de livre, papier à lettres, enveloppes, cartes de

souhaits, planchettes à pinces, portes-billets de banque, matériaux à emballer les cadeaux, carnets d'invités, étui à crayons, taille crayons, gomme à effacer, calculatrices, insignes à apposer à chaud, sac d'écolier, sac en toile, gourdes, étiquettes à clefs, parapluie publicitaire, statuettes, tirelires, bouteilles, éventails, peignes, chandelles, bougies, sacs en papier, sacs en vinyle, miroirs, chapeaux de fantaisies, tapis de bienvenue, chopes à bière, dessous de choppes à bières, tasses à café, verres, tasses jetables décoratives, tirelires, panneau d'affichage publicitaire, enseignes à suspendre aux poignées de portes, bannières, lunettes de soleil, bâtonnets brasseurs, boîtes en métal assortis, coupons-cadeaux, coupons-primés, catalogues de primes et de cadeaux, catalogues de produits et de services, boîtes de crayons de couleurs; calculatrices, ordinateurs, imprimantes, téléphones, traceurs, facsimilé, machine à écrire, répondeur téléphonique, rasoir électrique; articles de sport nommément club de golf, balles, balles de golf, ballons, ballons de plage, balles de tennis, raquettes de tennis, sacs de tennis, skis, bâtons de skis; planche à voile, voilier, bicyclette; bateaux; produits pour les plantes nommément engrais, semences, brillant à feuilles, insecticides, fongicides, insectifuges; bijoux nommément pendentifs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épingles, épinglettes, gourmettes, bagues, breloques, broches, boutons de manchettes, chaînes, chainettes, médailles, médaillons, épingles de cravate, étuis à bijoux, coffres à bijoux; produits pour l'auto nommément gel contre le goudron et les insectes, poli pour auto, nettoyeur pour vinyle et cuir, nettoyeur pour auto, nettoyeur pour chrome, lubrifiant anti-rouille avec silicone, silicone, dégraissant de moteur, shampooing pour moquettes d'auto, pneus, housses de sièges, tapis d'auto, garnitures et bandes décoratives.

3. service de déneigement; service de location de machineries, pépinière, uni-loader, loader et camions pour le déneigement, terrassement, excavation et transport de tout produits en vrac; service d'aménagement paysager; service de montage de rocailles, de pergola et de patio en bois traité; service de nivellement de terrain; service de pose de tourbe cultivé; service d'excavation et terrassement, entrée de garage; service de pose de pavé-uni et bloc de remblais; service de pose de pierres décoratives, d'aménagement de bassin et de cascade; service de plan, de maquette, d'embellissement et d'aménagement paysager complet; service d'ensemencement, de fertilisation et de traitement de pelouse, d'arbres, d'arbustes, de haies; service de taille des arbres, des haies et tonte de pelouse; service de pépinière et d'horticulture; magasin de quincaillerie, centre de jardin et d'horticulture, pépinière; service de location d'outil pour la maison et le jardin; centre de renseignements et de conseils horticole et paysager.

4. . kiosques d'information, de promotion, de démonstration, de vente, de publicité dans les lieux publics, centres d'achats, foires, bazars, marchés aux puces, expositions de tous les produits et les services de tiers; service de vente et de publicité et de livraison à domicile de tous les produits et services; service d'aide, de promotion, de vente de propriétés immobilières, de publications, d'annonces publicitaires dans les journaux, à la télévision, sur des panneaux réclames, sur des babillards, sur des pancartes apposées sur le devant des maisons, pour des tiers voulant acheter ou vendre leurs propriétés eux-mêmes; magasins de bricolage, de locations d'outils pour la maison et le jardin de pépinières, de cadeaux, de nettoyage à sec, de meubles pour la maison, le jardin et le bureau, de piscines et d'accessoires de

jardin et d'accessoires pour cuisines en plein air; restaurants-bistros et cafés-boulangeries; magasin général pour la famille et la maison; magasin d'alimentation, de service alimentaire à domicile; ventes en gros et magasins au détail de produits congelés et surgelés et ventes de produits congelés et surgelés par le biais de livraison à domicile, commandes téléphoniques, commandes par catalogue en utilisant le service de distribution de la Société canadienne des postes et autres services de messageries; ventes en gros et magasins au détail de spécialités culinaire et gastronomique par le biais de livraison à domicile, commandes téléphoniques, commandes par catalogue en utilisant le service de distribution de la Société canadienne des postes et autres services de messageries; salon de bronzage; service de courtage hypothécaire, de courtage d'assurance, de courtage immobiliers, de courtage d'affaires et de courtage financier; service de références, de dépannage, de renseignements par procédé télématique utilisant la télévision ou autre appareil genre vidéo pour permettre aux clients de recevoir directement les renseignements demandés sur leur appareil de télévision ou tout autre récepteur installé dans leur maison; centre commerciaux regroupant des magasins et des services; service de surveillance de propriétés, maisons, commerces, bureaux, usines, appartenent à des tiers; service de promenade d'animaux, d'entretien de plantes, de nettoyage et d'entretien ménager résidentiels et commerciaux, de peinture et de pose de papiers-peints et de revêtement muraux, de pose de tapis et moquettes, de nettoyage de tapis et de planchers et de stores verticaux et horizontaux, de sablage de plancher, de lavage de murs, plafonds, fenêtres, vitres, armoires, de nettoyage de meubles rembourrés, de pose de draperies, stores verticaux et horizontaux, de décapage de meuble et de rembourrage de meubles; service de déménagement; service de placement de personnel domestique, d'entretien ménager, aides-maman, de gardes d'enfants, de gardes-malades; service de garderie d'enfants; service de rapports d'impôts, de comptabilité et de tenue de livres; service de secrétariat, d'appels téléphoniques, de domiciliation et de retransmission d'articles, excluant des lettres, à des tiers; service d'harmonisation des éléments d'ambiance de la maison; exploitation d'un club d'achats produits et de services pour les tiers; service de références et d'annuaires d'entreprises, de magasins, de produits et de service pour les tiers; service de sondage, d'information, de commercialisation, de cours, de conseils, d'éducation, de formation, de consultation, d'étude de marché, de références, de renseignements, de promotion, de développement, de sollicitation, de prospection, de marketing direct, par téléphone, par télématique, par cassettes audio et vidéo, par radio et télévision, par démarchage, par correspondance livrée par la Société canadienne des postes, par journaux, par publicité, par coupons, par fax, par affichage, par imprimés, par catalogue, par brochures, par réunions, par séminaires, par conférences de tout produits et services de tier; développement et administration de programmes promotionnels au nom de tiers avec ou non la fourniture de produits, d'objets ou de services comme des primes pour stimuler l'achat de produits et de services de tiers; distribution d'échantillons promotionnels livrés aux tiers par la Société canadienne des postes; distribution d'échantillons promotionnels sur place, au point de vente et à la place d'affaires de tiers et au nom de tiers; distribution au nom de tiers de matériel publicitaire dans des enveloppes simples ou multiples adressées en vrac on non-adressées et livrées aux tiers par la Société canadienne des postes; distribution de

bons-primaires publicitaires, échantillons, catalogues et autre matériel promotionnel ou pertinent à la vente au nom de tiers et livrés aux tiers par la Société canadienne des postes; service de production et de diffusion d'émission de radio, de télévision, de cassettes audio et vidéo pour des tiers; cours, séminaires, conférences pour initier, éduquer, instruire, conseillers des tiers sur tous produits et services; service d'aménagement, d'entretien, de gestion et d'administration d'édifices à bureaux, centres d'achats, d'édifices à logements, d'édifices de condominium, d'édifices commerciaux et industriels; service d'achat, de vente, d'échange, de location, de consultation, de placements pertinents aux biens immobiliers; aménagement d'immeubles service de formation et de consultation pertinents à la commercialisation de biens immobiliers; établissement et courtage d'exploitations franchisées, direction d'études de marché pour la localisation de franchises, négociation de baux de location pour les établissements franchisés, conception, construction, aménagement, décoration de point de vente au détail; service de consultation pertinents aux franchises; négociation et préparation de franchises et d'ententes pertinentes; services de regroupement en réseau de distributeurs indépendants pour la vente, la promotion de tout produits et services de tiers; vente, promotion et distribution au détail et en gros de tous produits et services des tiers; service de courtage immobilier; organisation de foires et expositions; service d'évaluation immobilière; service de décoration intérieure, entrepreneur en construction immobilière, service de paysagiste, agence de publicité, agence de voyages, opération de magasins de quincaillerie, de matériaux de construction et d'articles de décoration; service de laminage et d'encadrements; service de formation pertinents à l'exploitation d'établissements franchisés par des conférences, des séminaires, des cours, de ateliers; maintient et supervision de franchises et services de soutien pertinents à l'exploitation de commerces franchisés; service d'organisation, d'administration, de gestion, de formation, de ventes, de parrainage, d'un réseau de distributeurs indépendants ou non, de tous produits et tous services et de paiements d'escomptes, de bonis, de royautés et d'honoraires à un tel réseau; institut et école de formation, d'éducation et d'apprentissage; centre d'aide, de formation et d'assistance technique et professionnel pour entreprises; magasins de vêtements pour hommes, femmes et enfants; magasins de jeux et de jouets; magasins de livres, de musique et de vidéo; élaboration de plan et de programme de ventes, de marketing et de programme financier exclusif pour des tiers; élaboration de plans et de programmes de ventes, de marketing et de programme financiers exclusifs pour des réseaux de distributeurs indépendants.

demande d'enregistrement modifiée est fondée sur l'emploi de la marque depuis le 24 novembre 1998 pour les produits et services énumérés aux paragraphes (1) et (3) et sur un emploi projeté pour les produits et services énumérés aux paragraphes(2) et (4).

Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement  
eu égard aux dispositions des articles 38(1)(c),16(1)(b) et  
16(3)(b) de la loi sur les marques de commerce,(«loi»), en ce



qu'à la date de dépôt de la demande d'enregistrement du requérant, la marque de commerce portait à confusion avec celle de l'opposante, BONZI pour laquelle une demande d'enregistrement avait été déposée antérieurement à la date de dépôt de la présente demande; et la date de premier emploi mentionnée dans la demande du requérant pour certains services et marchandises, soit le 24 novembre 1988, était postérieur à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'opposante.

Le requérant a déposé le 2 juillet 1998 une contre-déclaration d'opposition niant essentiellement les motifs d'opposition de l'opposante.

Le 2 février 1999 l'opposante déposa l'affidavit de Herbert McPhail pour sa preuve et le requérant produisit le 3 septembre 1999 celui de Raymond Junior Courtemanche. Aucun contre-interrogatoire de ces personnes n'eut lieu.

Seul l'opposante a produit des représentations écrites et il n'y a pas eu d'audition.

La date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)(b) de la loi est la date de premier emploi mentionnée dans la demande d'enregistrement, soit le 24 novembre 1988, alors que la date pertinente pour celui fondée sur l'article 16 (3)(b) est la date de dépôt de la demande d'enregistrement, soit le 6 mars 1996, tel que stipulé auxdits articles. Or la demande d'enregistrement pour la marque de commerce BONZI, en liaison avec des régulateurs de croissance pour plantes, portant le numéro 615,472 («demande de l'opposante») sur laquelle se fonde l'opposante a été déposée antérieurement à ces deux dates, soit le 24 septembre 1988.

Le fardeau de preuve dans le cadre de procédures d'opposition peut se résumer sommairement de la façon suivante : l'opposante doit présenter suffisamment de preuve concernant les motifs d'opposition sur lesquelles elle se fonde de telle sorte qu'il est apparent

qu'il existe des faits qui supportent les motifs d'opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers la requérante qui devra convaincre le Registraire que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de sa marque de commerce ( *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325*).

M.McPhail est à l'emploi de Fetherstonhaugh & Co. depuis trente ans et effectue des recherches pour le compte de cette firme. Il a déposé comme exhibit A à son affidavit un relevé informatisé contenant les informations pertinentes relativement à la demande d'enregistrement 615,472 de l'opposante. Ce document confirme que ladite demande d'enregistrement pour la marque de commerce BONZI a été déposée le 20 février 1998 par l'opposante, couvre des régulateurs de croissance pour plantes et est fondée sur un emploi projeté. Finalement ce document fait preuve que cette demande d'enregistrement était pendante lors de l'annonce dans le journal des marques de commerce de la demande du requérant et par conséquent les dispositions de l'article 16(4) de la loi ne peuvent bénéficier au requérant. Toute cette preuve est non contredite par le requérant.

Par sa preuve, l'opposante s'est déchargée de son fardeau initial de preuve et une analyse de la preuve déposée par le requérant s'impose.

M. Courtemanche allègue dans son affidavit qu'il a débuté dans le domaine de l'horticulture en 1985 et se sert de la marque de commerce BONZAI depuis 1987. Il a produit comme pièce numérotée 1 des photocopies de ses publicités publiées de 1985 à 1989 inclusivement. Il a produit comme pièce numérotée 2 une copie de l'enregistrement de la raison sociale PAYSAGISTE BONZAI ENR. datée du 2 novembre 1988 et au nom du requérant. Le requérant y mentionne faire affaires sous ladite raison sociale dans le domaine du paysagement et déneigement depuis le 1<sup>er</sup> novembre 1988. Les états financiers non vérifiés de PAYSAGISTE BONZAI ENR. ont été produits comme pièce numérotée 3 au soutien de l'affidavit de M. Courtemanche.

La pièce 4 au soutien de l'affidavit du requérant contient de la publicité en liasse. Il est important pour les fins de cette décision de décrire chacun des documents et de soulever les

anomalies. Le livre intitulé LE PETIT JARDINIER contient deux publicités pertinentes sur les pages couvertures avec la marque de commerce telle qu'illustrée ci-haut à laquelle a été ajouté le mot «pépinière» écrit au-dessus de BONZAI et le mot «paysagiste» écrit au bas de la marque commerce. Une feuille publicitaire recto-verso a également été produite comme pièce 4. L'une des faces de cette feuille contient une publicité comportant la marque de commerce BONZAI et dessin ainsi que le mot «pépinière» au-dessus de BONZAI et le mot «paysagiste» en-dessous de BONZAI .

Ainsi peut-on conclure qu'il ne s'agit pas d'une représentation de la marque BONZAI mais plutôt PÉPINIÈRE BONZAI PAYSAGISTE dans ces deux cas? Je n'aurai pas à répondre à cette question pour les raisons ci-après détaillées. Il n'y a, dans l'affidavit de M. Courtemanche, aucune information quant à la date de publication et des modes de distribution de ces documents bien qu'à l'intérieur du livre y apparaît la mention « © Tous droits réservés 1994 ».

La pièce 4 contient également un feuillet publicitaire portant la marque de commerce BONZAI et décrivant les services de pavage, paysagiste, centre de jardin et fleuriste. Il n'y a pas de preuve concernant la période pendant laquelle ce dépliant aurait été distribué par le requérant.

Un échantillon d'un auto-collant et d'une carte d'affaires sur lesquels est illustrée la marque de commerce BONZAI et dessin font partie de cette pièce 4. Il n'y a pas de preuve quant à la date de premier emploi de ces pièces et leur mode de distribution.

Un échantillon d'un carton publicitaire intitulé «carte pub extra» a été produit et contient une publicité portant la marque de commerce BONZAI et dessin mais comportant également le mot «fleuriste» au-dessus de BONZAI. S'agit-il de l'usage de la marque de commerce BONZAI et dessin ou plutôt FLEURISTE BONZAI et dessin? Cette question demeurera sans réponse pour les fins de cette décision pour les motifs ci-après décrits. Il y a également absence de preuve sur la période et le mode de distribution de cette publicité.

La pièce 4 comprend également une feuille publicitaire recto-verso sur la quelle apparaît la marque de commerce BONZAI et dessin sur chacun des côtés mais également les mots «pépinières» et «paysagiste» au-dessus de BONZAI sur une face et les mots «entretien paysager» au-dessus de BONZAI sur l'autre face. S'agit-il de l'usage de la marque de commerce BONZAI et dessin ou plutôt PÉPINIÈRE PAYSAGISTE BONZAI et dessin et ENTRETIEN PAYSAGER BENZAI ? Je n'aurai également pas à répondre à cette question dans le cadre de cette opposition pour les motifs ci-après décrits. Il y a encore une fois absence de preuve sur la période et le mode de distribution de cette publicité.

Un exemplaire de la brochure Pub Extra édition de 5 juillet 1998 et d'avril 1999 ont également été produits. Elles contiennent chacune une publicité comportant la marque de commerce BONZAI et dessin. Celle de juillet 1998 contient les mots «concept horticole» au-dessus de BONZAI et décrit des services de fleuriste, centre de jardin et paysagiste. Quant à celle d'avril 1999 le mot «paysagiste» apparaît au-dessus de BONZAI et énumère les services de pavage, construction de murets, installation de pavé uni, paysagiste, centre jardin et fleuriste. Il n'y a aucune preuve concernant la distribution de ces brochures.

Finalement cette pièce 4 comprend la page 13 de l'édition du 29 mai 1998 de l'hebdo de Laval. La marque de commerce BONZAI et dessin y apparaît. Les mots «centre jardin», «fleuriste» et «paysagiste» apparaissent au-dessus de BONZAI. Il n'y a pas de preuve concernant la distribution de cette publication.

M. Courtemanche allègue avoir dépensé \$37,000 en 1998 et \$22,000 en 1999 en frais de publicité sans toutefois mentionné s'il s'agissait de la publicité pour des services ou des marchandises portant la marque de commerce BONZAI et dessin. Finalement il allègue des ventes de l'ordre de \$890,000 en 1998 et \$645,000 en 1999. Il n'a pas mentionné s'il s'agissait de la vente de services associés à la marque de commerce BONZAI et dessin, et si oui lesquels ou s'il s'agissait des chiffres de vente de marchandises portant la marque de commerce BONZAI et dessin, et si oui lesquelles, ou pour des services ou vente de marchandises en liaison avec une ou d'autres marques de commerce.

La marque de commerce sera considérée comme employée au sens des articles 2 et 4 de la loi si au moment du transfert de propriété des marchandises, la marque de commerce apparaissait sur celles-ci ou sur leur emballage. Il n'y a au dossier aucune preuve d'emploi de la marque de commerce BONZAI et dessin au sens de la loi en liaison avec les marchandises identifiées au paragraphe 1 de la liste des marchandises ci-hauts énumérées

Je dois conclure également à l'absence de preuve pertinente quant à l'emploi de la marque de commerce du requérant en liaison avec des services pour les motifs exprimés par Monsieur le juge Wetston dans l'arrêt *Cornerstone Securities Canada Inc. v. Smart & Biggar (1994)*, 58 C.P.R. (3d) 417, à la page 420 se prononce ainsi sur la preuve d'usage de la marque de commerce en liaison avec des services :

5. «The appellant has made a considerable effort towards demonstrating use of the trade mark in the normal course of business. However, it is the opinion of the court that the evidence falls short of establishing use within the meaning of s. 4(2) of the Act. While Mr. Fields deposes that advertisements were forwarded by facsimile to corporations and individuals who placed advertisements in the Globe and Mail to attract venture capital, the evidence does not satisfy the court that the advertisements were actually distributed to prospective customers. Moreover, even if distributed, there is no evidence that the appellant provided any services at the relevant time. These deficiencies must be viewed in light of the fact that Mr. Fields claimed that the trade mark was advertised in the Globe and Mail and numerous other newspapers. While there was some evidence that an outside firm created the advertisements, there is no evidence that the ads were used or even when they were prepared for the appellant. There is no evidence that the advertisements were distributed to anyone, e.g., ex. D-3 to affidavit of June 8, 1994, nor is there any evidence confirming the alleged advertisements. Nor were any individuals identified as to whom the advertisements were sent.»

Le requérant doit démontrer que sa marque de commerce n'est pas susceptible de causer de la confusion avec celle de l'opposante qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement produite antérieurement à celle du requérant. Puisque la date de production de la demande d'enregistrement de l'opposante joue en sa faveur peu importe qu'on analyse les motifs d'opposition sous l'article 16(1)(b) ou 16(3)(b) de la loi, Il reste maintenant à analyser la question de la confusion selon la démarche décrite à l'article 6 de la loi qui se lit comme suit :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la 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.

(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 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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(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;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la **présentation** ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Le Registraire doit se rappeler que le fardeau de preuve repose sur le requérant qui doit démontrer qu'il n'y aurait pas de possibilité raisonnable de confusion au sens de l'article 2 de la loi entre les marques de commerce des parties aux dates pertinentes pour les fins de cette décision.

Le critère du caractère distinctif des marques de commerce en cause ne favorise aucune des parties. En effet l'opposante dans son argumentation écrite a allégué que la marque du requérant avait pour origine le mot japonais «bonsai» qui réfère à la pratique de la culture artificielle de plantes naines ou petits arbres sans toutefois avoir présenté de la preuve à ce sujet.

Comme je l'ai mentionné ci-haut il y a absence de preuve de la part du requérant ou des lacunes importantes dans celle produite concernant l'emploi de la marque de commerce BONZAI et dessin en liaison avec les marchandises ou services énumérés dans sa demande d'enregistrement. La demande de l'opposante est fondée sur un emploi projeté. Par conséquent le critère de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage ne favorise aucune des parties.

La déclaration d'opposition de l'opposante est rédigée en termes généraux et ne précise pas les marchandises ou les services pour lesquels elle s'objecte. Il faut noter toutefois que dans son argumentation écrite l'opposante se réfère qu'aux marchandises et services suivants énumérés dans la demande d'enregistrement du requérant :

« fumier de poulet, de mouton, de vaches, compost de crevettes, de crabes, fertilisants, engrais chimique et écologique en vrac ou en sac, insecticides, pesticides, rongentiques liquide et en poudre, légumes, végétaux pour potager, herbes aromatiques et les services d'aménagement paysager, service de plan, de maquette, d'embellissement et d'aménagement paysager complet, service d'ensemencement, de fertilisation et de traitement de pelouse, d'arbres, d'arbustes, et de haies, service de pépinière, horticulture, de centre de jardin et d'horticulture et de pépinière et les services de renseignements et de conseils horticole et paysager.»

Le genre des marchandises décrites dans la demande de l'opposante et de certains des services et marchandises décrits dans la demande d'enregistrement du requérant se chevauchent en ce qui touche les produits et services d'horticulture et d'agriculture.

Il n'y a eu aucune preuve de déposer par l'opposante concernant la nature du commerce. Par conséquent ce facteur ne favorise aucune des parties.

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques en cause, je conclus que la marque de commerce du requérant BONZAI et dessin et la marque de commerce BONZI qui fait l'objet de la demande de l'opposante comportent des similitudes apparentes du point de vue sonore.

Dans les circonstances j'arrive à la conclusion que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer que sa marque de commerce n'est pas susceptible de causer de la confusion avec la marque de commerce BONZI qui fait l'objet de la demande de l'opposante en ce qui touche les marchandises et services suivants :

« fumier de poulet, de mouton, de vaches, compost de crevettes, de crabes, fertilisants, engrais chimique et écologique en vrac ou en sac, insecticides, pesticides, rongentiques liquide et en poudre, légumes, végétaux pour potager, herbes



aromatiques et les services d'aménagement paysager, service de plan, de maquette, d'embellissement et d'aménagement paysager complet, service d'ensemencement, de fertilisation et de traitement de pelouse, d'arbres, d'arbustes, et de haies, service de pépinière, horticulture, de centre de jardin et d'horticulture et de pépinière et les services de renseignements et de conseils horticole et paysager.»

Ainsi les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)(b) et 16(3)(b) de la loi sont accueillis et, en raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registrare des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la loi et en appliquant les principes énoncés dans l'arrêt *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet Werke Heinrich SCH 10 C.P.R. (3d) 482*, je rejette la demande d'enregistrement du requérant en ce qui concerne les marchandises et services suivants :

« fumier de poulet, de mouton, de vaches, compost de crevettes, de crabes, fertilisants, engrais chimique et écologique en vrac ou en sac, insecticides, pesticides, rongicides liquide et en poudre, légumes, végétaux pour potager, herbes aromatiques et les services d'aménagement paysager, service de plan, de maquette, d'embellissement et d'aménagement paysager complet, service d'ensemencement, de fertilisation et de traitement de pelouse, d'arbres, d'arbustes, et de haies, service de pépinière, horticulture, de centre de jardin et d'horticulture et de pépinière et les services de renseignements et de conseils horticole et paysager.»

le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la loi.

DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 4<sup>ème</sup> JOUR DE JUILLET 2003.

Jean Carrière

Commissaire aux oppositions