



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

Référence : 2016 COMC 115
Date de la décision : 2016-07-15
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**The Kitchener and
Waterloo Community Foundation**

Opposante

et

**The Random Acts of Kindness
Foundation
a Colorado nonprofit corporation**

Requérante

**1,503,387 pour la marque de commerce
THE RANDOM
ACTS OF KINDNESS FOUNDATION**

Demande

[1] The Kitchener and Waterloo Community Foundation s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce THE RANDOM ACTS OF KINDNESS FOUNDATION (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,503,387 au nom de The Random Acts of Kindness Foundation a Colorato nonprofit corporation.

[2] Produite le 10 novembre 2010 et assortie de la date de priorité conventionnelle du 14 mai 2010, la demande est basée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des produits décrits comme étant des [TRADUCTION] « enregistrements vidéo présentant du contenu concernant l'accomplissement de bonnes actions pour des tiers ». La demande est également basée sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis, et sur l'emploi projeté de la

Marque au Canada, en liaison avec des services décrits comme étant des [TRADUCTION] « services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions sur les bonnes actions pour des tiers, de suggérer de bonnes actions pour des tiers et de faire du réseautage social concernant les bonnes actions pour des tiers ».

[3] L'Opposante allègue que i) la demande n'est pas conforme à l'exigence prévue à l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)*d*) de la Loi; iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi; et iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Les motifs d'opposition s'articulent autour de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l'opposition.

Le dossier

[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 19 décembre 2014. Le 6 février 2015, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration, dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Rosemary Smith, directrice générale de l'Opposante. M^{me} Smith n'a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit. La Requérante n'a produit aucune preuve dans la présente procédure.

[7] Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits, et aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[8] C'est à la Requérante qu'incombe 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 [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) à la p 298].

La demande d'enregistrement était-elle conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi?

[9] L'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services visés par la demande, ce qui est contraire à l'article 30i) de la Loi, car elle créait de la confusion avec la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante.

[10] La date pertinente pour l'évaluation d'un motif fondé sur l'article 30 est la date de production de la demande, soit le 10 novembre 2010 [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p 475].

[11] L'article 30i) de la Loi exige que le requérant se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la p 155]. Il n'y a pas la moindre preuve de cette nature en l'espèce.

[12] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

La Marque crée-t-elle de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'Opposante?

[13] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC767,547. La marque de commerce de l'Opposante, reproduite ci-dessous, est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

Random Act Of Kindness Day

[TRADUCTION]

Produits : (1) Articles en papier et imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, bulletins d'information, cartes d'invitation, étiquettes et blocs-notes; publications, nommément brochures et articles imprimés; vêtements et accessoires, nommément chemises, tabliers, foulards, chapeaux et mitaines; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et surligneurs.

Services : (1) Services de communication, nommément transmission électronique de bulletins d'information, mises à jour sur les événements et exploitation d'un site Web interactif de services communautaires et d'activités de promotion et de collecte de fonds, nommément services communautaires dans les domaines de la collecte de fonds et des actes de bienfaisance, et services éducatifs dans les domaines des services communautaires, de la collecte de fonds et de la lutte contre l'intimidation.

[14] La date pertinente pour l'examen de cette question est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements qu'il invoque est ou sont en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l'enregistrement n° LMC767,547 de l'Opposante est en règle.

[16] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il s'agit maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

[17] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette ce motif d'opposition.

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce

dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[19] 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 [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 623 (CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[20] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).

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

[21] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) implique de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties.

[22] J'estime que les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent semblable, en ce sens qu'elles sont intrinsèquement faibles, étant toutes deux descriptives des produits et/ou services auxquels elles sont liées. À cet égard, dans le contexte des produits et des services en question, les définitions les plus pertinentes, trouvées dans le *Merriam-Webster*, des termes qui constituent les marques sont les suivantes :

- pour le mot « random » [fortuit] : [TRADUCTION] « choisi, fait, etc., sans plan ou modèle particulier »;
- pour le mot « act » [acte] : [TRADUCTION] « quelque chose qui est accompli »;
- pour le mot « kindness » [bonté, gentillesse] : [TRADUCTION] « la qualité ou le fait d'être bon » et « un acte de bonté »;
- pour le mot « foundation » [fondation] : [TRADUCTION] « organisme créé et soutenu grâce à des fonds donnés par des gens dans le but d'aider la société »;
- pour le mot « day » [jour, journée] : [TRADUCTION] « journée ou date précise ».

[23] Ainsi, la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin indique que les bulletins d'information de l'Opposante, les mises à jour sur les événements, son site Web et ses activités de promotion et de collecte de fonds se rapportent à des services communautaires prenant la forme d'une journée consacrée à des actes de bonté accomplis sans plan ni modèle particulier, bref une journée consacrée à des actes de bonté fortuits [random acts of kindness]. Je souligne également que je ne considère pas que le petit élément graphique qui remplace la lettre « I » dans la marque de commerce de l'Opposante est particulièrement frappant lorsque la marque est examinée dans son ensemble. De façon similaire, THE RANDOM ACTS OF KINDNESS FOUNDATION indique que les vidéos et la communauté en ligne de la Requérante se rapportent à une fondation basée sur l'idée de faire des bonnes actions pour des tiers sous la forme d'actes de bonté accomplis sans plan ni modèle particulier, bref des actes de bonté fortuits [random acts of kindness].

[24] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'emploi. J'examinerai la preuve de l'Opposante relativement à l'emploi et à la promotion de sa marque de commerce. Comme susmentionné, la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque.

Mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue

[25] Selon Mme Smith, l'Opposante est un organisme de bienfaisance centré sur le développement et l'amélioration des collectivités. Mme Smith explique que la mission de l'Opposante, laquelle a été créée en Ontario en mai 1984, est la suivante : [TRADUCTION]

« améliorer la qualité de vie dans les collectivités en développant le potentiel communautaire, en répondant aux besoins grâce à des subventions et en assurant un leadership sur les enjeux clés des collectivités ». Des imprimés tirés du site Web de l'Opposante sont joints en pièce B à l'affidavit de Mme Smith. Plus particulièrement, je souligne que dans les imprimés intitulés « About Us – KWCF » [À propos de nous – KWCF], l'Opposante affirme qu'elle est un [TRADUCTION] « organisme de bienfaisance pour les œuvres de bienfaisance », en ce sens qu'elle n'offre pas de services d'entraide, mais elle [TRADUCTION] « aide les organismes communautaires à faire une différence en leur offrant des fonds pour mettre sur pied de nouveaux programmes, combler leurs besoins en capitaux, remettre des bourses d'études et bien plus », en investissant les dons et les cadeaux dans un fonds de dotation permanent qui à son tour [TRADUCTION] « génère un revenu qui est ensuite réparti sous forme de subventions pour soutenir un large éventail de causes de bienfaisance » dans la région de Kitchener-Waterloo.

[26] Dans son affidavit, Mme Smith affirme que la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin est employée par l'Opposante et ses licenciées partout au Canada en liaison avec la promotion d'initiatives philanthropiques locales par la coordination et la promotion d'actes de bonté depuis 2008. En pièces D et E est jointe une liste de fondations ou d'organismes licenciés qui ont employé la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante dans diverses collectivités entre 2008 et 2015, y compris Kitchener-Waterloo, Windsor, Niagara, Banff, Saskatoon, Okanagan, le sud-est et le sud-ouest de l'Alberta et Fredericton. En pièce F sont joints des spécimens de factures envoyées par l'Opposante à des licenciées entre 2010 et 2015 pour des éléments identifiés par les mentions « Random Act of Kindness Day – Participation Fee » [Journée des actes de bonté fortuits – Frais de participation], « Random Act of Kindness Day Licensing » [Licence pour la Journée des actes de bonté fortuits] et « RAK Day Licensing Fee » [Droits de licence pour la Journée ABF]. Des exemples d'actes de bonté rapportés par « The Community Foundation of Lethbridge and Southwestern Alberta », la licenciée de l'Opposante, sont joints en pièce G et comprennent l'accomplissement de bonnes actions et d'actes de bienfaisance pour des tiers.

[27] Sur le plan de la promotion, Mme Smith affirme que depuis 2008, la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin figure sur tous les documents publicitaires de l'Opposante concernant les produits et les services visés par l'enregistrement.

Plus particulièrement, Mme Smith atteste que la marque de commerce a été affichée dans différentes formes de publicité, par exemple dans des publicités imprimées, sur des enseignes, en ligne, dans des vidéos et ainsi que dans l'actualité et les médias. Selon Mme Smith, les fonds de l'Opposante consacrés au marketing de la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin ont varié de 25 000 \$ en 2008 à 83 000 \$ en 2009, pour un total de plus de 380 000 \$ entre 2008 et 2014.

[28] Quant à la façon dont la marque RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin figurait dans les publicités et les documents de marketing, je souligne que les pièces suivantes sont jointes à l'affidavit de Mme Smith :

- Pièces I et J – spécimens de copies de publicités qui sont parues entre 2008 et 2014 dans le quotidien *Waterloo Region Record*, qui est distribué dans les régions de Kitchener, de Waterloo et de Cambridge et dont le tirage annuel moyen a été supérieur à soixante mille exemplaires en 2010, 2011 et 2012. Bien que la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante occupe une place importante dans les spécimens de publicités, il n'y a aucune information indiquant à quelle fréquence ou pendant combien de temps les publicités ont figuré dans le quotidien chaque année pour souligner la journée;
- Pièces K à O – spécimens de publicités arborant la marque de commerce de l'Opposante parues en 2011 dans le *Kitchener Citizen* (un journal communautaire mensuel livré à 62 000 domiciles de Kitchener); en 2010, 2011 et 2014 dans la publication bimensuelle de la chambre de commerce de la grande région de Kitchener-Waterloo intitulée *Advocate* (qui compte environ 1 800 abonnés); en 2011 dans une publication intitulée *Exchange*, diffusée en Ontario et dont le lectorat est principalement concentré dans cinq régions, à savoir Waterloo, Kitchener, Cambridge, Guelph et Toronto (environ 67 000 lecteurs); dans un calendrier de 2011 pour le Rohr Chabad Centre for Jewish Life de la région de Waterloo (aucune donnée sur le tirage) et dans les numéros d'octobre et de novembre 2014 de *Snapd*, une publication régionale distribuée à Kitchener et Waterloo (aucune donnée sur le tirage);

- Pièces P à S – spécimens d'affiches et d'enseignes arborant la marque de commerce employées par l'Opposante et ses licenciées de 2008 à 2014 dans différentes collectivités de l'Ontario, de la Saskatchewan et de l'Alberta;
- Pièce T – spécimens de documents éducatifs arborant la marque de commerce de l'Opposante, remis à environ 120 écoles primaires et secondaires de Kitchener et Waterloo en 2012 et 2013;
- Pièces U à AA – spécimens de courriels et de marketing en ligne, et exemples de présence dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, arborant la marque de commerce de l'Opposante datant de 2009 à 2015, y compris des imprimés tirés du site Web de l'Opposante situé à l'adresse *www.kwcf.ca/kindness*, ainsi que des sites de ses licenciées;
- Pièces BB à HH – documents de présentation, apparitions télévisées et vidéos publiés sur la chaîne YouTube de l'Opposante et sur son site Web entre 2008 et 2014 et dans lesquels la marque de commerce de l'Opposante était montrée. La plupart des documents semblent centrés sur l'Opposante, située dans les régions de Kitchener et Waterloo;
- Pièces II à MM – spécimens de tee-shirts, de cartes, de certificats, de documents d'information et de documents sur les activités, ainsi que des biscuits, des signets, des autocollants, des épinglettes et d'autres articles promotionnels, arborant la marque de commerce de l'Opposante, distribués aux participants et bénévoles de Kitchener et d'autres régions du Canada entre 2009 et 2014. Les pièces comprennent aussi des spécimens de factures envoyées aux licenciées en Ontario pour des tee-shirts arborant la marque de commerce de l'Opposante vendus en 2012 et 2013.

[29] Lorsque je considère l'affidavit de Mme Smith dans sa totalité, je suis convaincue que l'Opposante emploie et affiche la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin dans l'exécution et/ou l'annonce de ses produits et/ou services, à savoir des bulletins d'information, des mises à jour sur les événements, l'exploitation d'un site Web pour des services

communautaires et des activités de promotion et de collecte de fonds dans le domaine des services communautaires, dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario depuis 2008.

[30] Bien qu'il existe une certaine preuve, quoique bien moins substantielle, indiquant que la marque de commerce de l'Opposante a également été annoncée et affichée au fil des ans par ses licenciées en liaison avec différents services communautaires dans diverses régions à l'extérieur de Kitchener et de Waterloo, en l'absence de toute indication que le contrôle requis en vertu de l'article 50 de la Loi était exercé, il m'est impossible d'inférer que l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante par l'une quelconque de ses licenciées à l'extérieur des régions de Kitchener et de Waterloo s'applique en faveur de l'Opposante. J'ajouterais que même si j'avais tort, cela ne changerait en rien le résultat de mon analyse globale de la confusion.

[31] En définitive, bien que j'estime que les marques de commerce des deux parties sont intrinsèquement faibles, je suis convaincue que la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante est devenue bien connue grâce à son emploi et à sa promotion pendant une longue période dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario, en liaison avec des bulletins d'information, des mises à jour sur les événements, l'exploitation d'un site Web ainsi que les activités de promotion et de collecte de fonds se rapportant à des services communautaires prenant la forme d'une journée consacrée à l'accomplissement d'actes de bonté fortuits.

[32] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise l'Opposante, mais seulement dans la mesure où il concerne le caractère distinctif acquis des marques des parties dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario.

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

[33] La demande pour la Marque est basée sur l'emploi projeté au Canada et, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a aucune preuve qu'elle a été employée au Canada à ce jour.

[34] En revanche, comme je l'ai mentionné précédemment, l'Opposante a établi l'emploi et la promotion de sa marque de commerce pendant une longue période dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario en liaison avec des bulletins d'information, des mises à jour sur les

événements, l'exploitation d'un site Web ainsi que des activités de promotion et de collecte de fonds se rapportant à des services communautaires.

[35] Compte tenu de ce qui précède, le facteur énoncé à l'article 6(5)*b*) favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[36] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et *d*) concernent le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce.

[37] S'agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)*c*) et 6(5)*d*) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des produits et des services tels qu'ils figurent dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement n° LMC767,547 de l'Opposante qui régissent l'appréciation de la probabilité de confusion au titre de l'article 12(1)*d*) de la Loi [voir *Henkel*

Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

L'examen des états déclaratifs des produits et/ou des services doit être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. À cet égard, une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[38] La marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec une variété de produits et de services, notamment du papier à en-tête, des instruments d'écriture, des articles imprimés, des vêtements et accessoires, ainsi que des bulletins d'information, des mises à jour sur les événements, l'exploitation d'un site Web, et des activités de promotion et de collecte de fonds se rapportant à des services communautaires prenant la forme de collectes de fonds, d'actes de bienfaisance et de services éducatifs dans les domaines des services communautaires, de la collecte de fonds et de la lutte contre l'intimidation. Selon mon examen de l'affidavit de Mme Smith, la marque de commerce de l'Opposante a fait l'objet d'un emploi et d'une promotion pendant une longue période dans les

régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario, en liaison avec des bulletins d'information, des mises à jour sur les événements, l'exploitation d'un site Web ainsi que des activités de promotion et de collecte de fonds se rapportant à des services communautaires prenant la forme d'une journée consacrée à des actes de bonté fortuits, et ce, depuis 2008.

[39] En revanche, la demande pour la Marque est basée sur un emploi en liaison avec des services informatiques prenant la forme d'une communauté en ligne liée à l'accomplissement de bonnes actions pour des tiers, ainsi que des enregistrements vidéo connexes.

[40] Il existe un recoupement clair entre les produits et services de la Requérante et les services de l'Opposante, car ceux-ci se rapportent tous à des services de communication relatifs à des actes de bienfaisance. En outre, ni l'enregistrement de l'Opposante ni la demande en cause ne comporte de restrictions quant aux voies de commercialisation des parties. Compte tenu du recoupement évident des produits et services des parties, et en raison de la présence physique et en ligne de l'Opposante, je conclus, aux fins de l'appréciation de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.

[41] Par conséquent, ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

Article 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

[42] Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [*supra*], la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la p 149, conf par (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)].

[43] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il demeure possible, cependant, de s'attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la perception

que le public a de la marque [voir *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 à la p 263 (CAF)].

[44] Les marques des parties présentent à la fois des similitudes et des différences. À cet égard, les deux marques contiennent l'expression « random act(s) of kindness » [acte(s) de bonté fortuit(s)], qui laisse entendre que les activités liées encouragent d'autres personnes à accomplir des actes de compassion et de bonté non planifiés. Cependant, les marques des parties diffèrent en ce que la Marque fait référence à une « foundation » [fondation] consacrée à des actes de bonté fortuits, alors que la marque de commerce de l'Opposante fait référence à une « day » [journée] consacrée à des actes de bonté fortuits. Il y a également un élément graphique dans la marque de l'Opposante qui est différent de la Marque sur le plan visuel, c'est-à-dire que la lettre « I » dans la marque de commerce de l'Opposante est remplacée par une image d'un bonhomme allumette.

[45] En définitive, compte tenu de la nature descriptive des marques lorsqu'on les considère dans leur totalité, le degré de ressemblance entre celles-ci est réduit par le fait que l'unique similitude entre elles réside dans l'expression « random act(s) of kindness » [acte(s) de bonté fortuit(s)].

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[46] Dans *Man and His Home Ltd v Mansoor Electronic Ltd* (1999), 87 CPR (3d) 218 (CF 1^{re} inst), la Cour a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les marques qui ne possèdent qu'un faible caractère distinctif inhérent :

[TRADUCTION]

Il est de jurisprudence constante que les marques de commerce qui contiennent des mots qui évoquent les marchandises ou les services qu'offre leur propriétaire sont considérées comme des marques faibles qui n'ont droit, par conséquent, qu'à une faible protection. En pareil cas, même une légère différence entre les marques suffit pour réduire les risques de confusion. En outre, lorsqu'une personne adopte un mot d'usage courant et cherche à empêcher ses concurrents de faire de même, les marques de commerce ont un caractère distinctif inhérent moindre et le degré de protection accordé par le tribunal est limité. Finalement, lorsqu'une partie choisit d'employer un nom évocateur non distinctif indépendamment de tout caractère distinctif acquis, elle doit accepter une certaine confusion sans sanction.

[47] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, malgré le fait que la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante soit bien connue dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario depuis 2008, le recoupement dans le genre des produits et/ou des services des parties ainsi que la possibilité de recoupement entre leurs voies de commercialisation, je suis d'avis que le faible caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante et les différences entre les marques sont suffisamment significatifs pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[48] Il est difficile de monopoliser des expressions comme « random act(s) of kindness » [acte(s) de bonté fortuit(s)] pour des services se rapportant à l'idée d'acte(s) de bonté fortuit(s), comme le fait en réalité valoir l'Opposante puisque cette expression est l'unique similitude entre les marques de commerce des parties. En outre, le fait qu'il y existe des recoupements ainsi qu'un recoupement potentiel entre les produits et services des parties liés à des « random act(s) of kindness » [acte(s) de bonté fortuit(s)] vient simplement renforcer le principe qu'aucun commerçant ne peut monopoliser des mots ou des expressions qui décrivent ses produits et ses services, et empêcher des concurrents de les employer.

[49] À mon avis, la marque de commerce de l'Opposante est le type de marque qui possède un si faible caractère distinctif inhérent qu'elle ne peut bénéficier que d'une protection limitée, étant donné que l'Opposante a choisi pour sa marque de commerce des mots courants de la langue anglaise ayant une signification claire et évidente pour le consommateur. Bien que l'Opposante puisse avoir démontré que sa marque de commerce est bien connue dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario, l'étendue de la protection qui peut être accordée à la marque de l'Opposante ne s'applique pas à l'expression « random act of kindness » [acte de bonté fortuit] prise individuellement. La présente espèce est un cas où de petites différences suffisent pour distinguer des marques semblables [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst), *Anamet Inc c Acklands Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 478 (CF 1^{re} inst) et *Commercial Union Assurance Co plc c Canadian Co-Operative Credit Society Ltd* (1992), 42 CPR (3d) 239 (CF)].

[50] J'estime donc que les marques sont suffisamment différentes pour rendre la confusion improbable. Il s'ensuit que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[51] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) de la Loi est rejeté.

La Requérente avait-elle droit à l'enregistrement de la Marque selon les articles 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi?

[52] L'Opposante allègue que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des articles 16(2)*a*) et (3)*a*) de la Loi, au motif qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce RANDOM ACT OF KINDNESS DAY Dessin de l'Opposante, qui a été employée antérieurement et qui continue d'être employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits et services énoncés dans l'enregistrement n° LMC767,547, dont les détails ont été exposés dans l'analyse relative à l'article 12(1)*d*).

[53] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de priorité conventionnelle de la demande en cause, à savoir le 14 mai 2010 [voir les articles 16(2), 16(3) et 34 de la Loi].

[54] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer que la marque de commerce alléguée était déjà employée au Canada à la date pertinente et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande pour la Marque, à savoir le 20 août 2014 [article 16(5) de la Loi].

[55] Selon mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*), j'admets que l'Opposante a démontré l'emploi et la promotion de sa marque de commerce pendant une longue période dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario, en liaison avec des bulletins d'information, des mises à jour sur les événements, l'exploitation d'un site Web ainsi que des activités de promotion et de collecte de fonds se rapportant à des services communautaires prenant la forme d'une journée consacrée à des actes de bonté fortuits.

[56] Bien que la date pertinente qui s'applique aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16 précède la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent.

[57] Pour les raisons énoncées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime que les marques sont suffisamment différentes pour rendre la confusion improbable. Il s'ensuit que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[58] Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement sont rejetés.

La Marque était-elle distinctive des produits et des services de la Requérante à la date de la production de la déclaration d'opposition?

[59] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas véritablement les produits et les services de la Requérante de ceux de l'Opposante, eu égard aux dispositions de l'article 2 de la Loi.

[60] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 19 décembre 2014 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[61] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, l'Opposante doit établir que, à la date de la production de la déclaration d'opposition, la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue dans une telle mesure qu'elle pouvait faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Dans la décision *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au paragraphe 33, la Cour fédérale a déclaré qu'une marque pouvait faire perdre à une autre marque son caractère distinctif si elle est connue au Canada dans une certaine mesure, ou si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[62] D'après mon examen de l'affidavit de Mme Smith dans le cadre de l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'admets que la marque de l'Opposante est devenue bien connue dans les régions de Kitchener et de Waterloo en Ontario en raison de la publicité et de l'emploi considérables dont elle a fait l'objet pendant une longue période en liaison avec

différents services se rapportant à des services communautaires prenant la forme d'une journée consacrée à des actes de bonté fortuits.

[63] Bien que la date pertinente qui s'applique au motif d'opposition fondé sur l'article 2 précède la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent.

[64] Pour les raisons énoncées dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime que les marques sont suffisamment différentes pour rendre la confusion improbable. Il s'ensuit que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[65] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[66] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

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

Aucune audience tenue.

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR L'OPPOSANTE

Fasken Martineau DuMoulin LLP

POUR LA REQUÉRANTE