



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

Référence : 2015 COMC 70
Date de la décision : 2015-04-08
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par K-2 Corporation et K-2
Corporation of Canada à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,459,465
pour la marque de commerce PLANET
EARTH OUR EXTRAORDINARY
WORLD & Dessin au nom de The British
Broadcasting Corporation**

Introduction

[1] La présente opposition concerne une demande d'enregistrement produite le 17 novembre 2009 par The British Broadcasting Corporation (la Requérante) à l'égard de la marque de commerce PLANET EARTH OUR EXTRAORDINARY WORLD & Dessin, reproduite ci-dessous :



[2] La demande a été modifiée à plusieurs reprises et vise à l'heure actuelle une longue liste de produits et services énumérés à l'Annexe A.

[3] La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis 2008 en liaison avec les Produits 1; sur l'emploi au Canada depuis 2007 en liaison avec les Produits 2; et sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec les Produits 3 et les Services. Les Produits 1, les Produits 2 et les Produits 3 tels que décrits à l'Annexe A sont collectivement appelés les Produits. Les Services sont également décrits à l'Annexe A.

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 5 janvier 2011. K-2 Corporation et K-2 Corporation of Canada (collectivement appelées l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition le 6 juin 2011 relativement à cette demande qui a été modifiée avec la permission du registraire.

[5] Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont fondés sur les articles 30*a*), *b*) et *i*), 16(3*a*), 16(1*a*) et 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition précis sont présentés en détail à l'Annexe B de cette décision. Dans une contre-déclaration produite le 13 octobre 2011, la Requérante a contesté les motifs d'opposition invoqués.

[6] L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Louis Boudreault et d'Anne-Marie Whittle de même qu'une copie certifiée des demandes 1393454 et 1353494, toutes deux pour la marque de commerce PLANET EARTH. Les déposants de l'Opposante ont été contre-interrogés et les transcriptions ont été versées au dossier. La Requérante a produit l'affidavit de Peterson Eugenio.

[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; seule la Requérante était représentée à l'audience qui a été tenue.

[8] Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30*a*), *b*) et *i*) de la Loi. Je conclus également que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'elle a droit à l'enregistrement de la Marque et que cette dernière est distinctive.

Fardeaux de preuve

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante en faveur de la Requérante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. L'imposition d'un fardeau de preuve à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

[10] J'aimerais souligner que, pour prendre ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi

[11] Comme l'a souligné la Requérante, le 14 mars 2014, elle a modifié sa demande de manière à supprimer certains produits, dont les [TRADUCTION] « sacs bananes ». Dans le même ordre d'idées, le 12 août 2014, elle a produit une autre demande révisée, dans laquelle elle a supprimé et/ou précisé la majorité des produits mentionnés par l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition. En réalité, la Requérante a supprimé les [TRADUCTION] « revues » et « récipients à boire » de la liste des Produits et a modifié comme suit certains autres produits :

[TRADUCTION]

- « bois parfumé » pour « bois de cèdre pour emploi comme désodorisant »;
- « programmes et équipement informatiques, électroniques et de jeux vidéo, nommément logiciels, cassettes, disques, manches à balai, télécommandes et tapis de sol interactifs »

pour « programmes et équipement informatiques, électroniques et de jeux vidéo, notamment logiciels, cassettes, disques, manches à balai, télécommandes et tapis de sol interactifs pour jeux vidéo »;

- « colle » pour « colle pour l'artisanat, colle pour le bureau »;
- « serviettes » pour « serviettes de bain ».

[12] J'estime que ce motif d'opposition est sans objet en ce qui concerne les produits susmentionnés, compte tenu des suppressions et des modifications faites par la Requérante à leur égard.

[13] Il reste les [TRADUCTION] « services de divertissement, notamment... journées de plaisir ». Je conviens avec la Requérante que l'Opposante a interprété les termes « services de divertissement » et « journées de plaisir » hors contexte. Je reproduis ci-après la partie pertinente de la description des Services :

Services de divertissement, notamment organisation d'expositions, de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, de spectacles, de spectacles itinérants, de prestations scéniques, de représentations théâtrales, de concerts, de représentations devant public et d'événements axés sur la participation du public offrant du contenu éducatif et récréatif et de l'information ayant trait à des émissions de télévision et à des films sur l'environnement naturel ou ayant trait aux thèmes susmentionnés; films, émissions de télévision et de radio offrant du contenu sur l'environnement naturel.

[14] J'estime que les services décrits comme étant des [TRADUCTION] « services de divertissement, notamment journées de plaisir » sont bien décrits, comme ils se rapportent à du [TRADUCTION] « contenu éducatif et récréatif et de l'information ayant trait à des émissions de télévision et à des films sur l'environnement naturel ou ayant trait aux thèmes susmentionnés ».

[15] En conséquence, je rejette ce motif d'opposition dans son ensemble.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi

[16] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande d'enregistrement. Une telle déclaration est comprise dans la demande en l'espèce. Un

opposant peut invoquer l'article 30*i*) dans des cas précis, comme lorsqu'on allègue la mauvaise foi du requérant [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[17] L'Opposante s'appuie sur l'allégation que, avant la production de la demande, les parties ont tenu des discussions à propos des modalités d'un contrat de licence reconnaissant les droits antérieurs de l'Opposante à l'égard de sa marque de commerce PLANET EARTH. Pour étayer cette allégation, l'Opposante s'appuie sur certaines parties de l'affidavit de M. Boudreault. M. Boudreault est le premier vice-président, Ventes et marketing pour l'Amérique du Nord de K-2 Sports, qui est un nom commercial de K-2 Corporation. Il s'est joint à K-2 Corporation of Canada en 1999 et il occupe ce poste depuis 2009. Pendant son contre-interrogatoire, il a mentionné qu'il a quitté cette société le 7 septembre 2012.

[18] M. Boudreault allègue dans son affidavit qu'il a été informé par l'avocate interne de l'Opposante, M^{me} Julie VanDerZanden, qu'elle avait communiqué avec la Requérante en 2008 pour se renseigner sur l'emploi sous licence de la marque PLANET EARTH de l'Opposante. Il allègue également que celle-ci l'a informé que la Requérante lui avait confirmé qu'elle avait tenté de joindre l'Opposante pour entamer des discussions à propos de cette question. Finalement, elles ne sont pas parvenues à conclure une entente au sujet des taux de redevances. Cependant, pendant ces discussions, il était tout à fait clair qu'elles comprenaient que l'Opposante était la propriétaire de la marque de commerce PLANET EARTH.

[19] Je conviens avec la Requérante qu'une telle preuve constitue une preuve par oui-dire inadmissible. Une preuve par oui-dire peut être admissible si elle répond aux critères de nécessité et de fiabilité [voir *R c Khan*, [1990] 2 RCS 531 et *R c Smith* [1992] RCS 915]. En l'espèce, M. Boudreault n'explique pas pourquoi M^{me} VanDerZanden n'était pas en mesure de produire son propre affidavit ou de faire sa propre déclaration sous serment.

[20] J'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi

[21] L'Opposante a invoqué comme motif d'opposition que la Marque était employée au Canada en liaison avec des DVD avant la date de production de la demande et que la Requérante a omis de revendiquer l'emploi existant de la Marque au Canada à la date de la production de la demande.

[22] Aucun argument n'est présenté par l'Opposante dans son plaidoyer écrit en ce qui concerne ce motif d'opposition.

[23] Je conviens avec la Requérante qu'il n'existe aucune preuve au dossier que la Marque a été employée par la Requérante en liaison avec des DVD avant la date de production de la demande (17 novembre 2009).

[24] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion

[25] Les autres motifs d'opposition, fondés sur les articles 16(1)*a*) et *b*), 16(3)*a*) et *b*) et sur le caractère distinctif, reposent tous sur l'allégation que la Marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec les Produits et Services, risque de créer de la confusion avec la marque de commerce PLANET EARTH de la Requérante (sic).

[26] Ces motifs d'opposition doivent être appréciés à des dates différentes :

- Motif d'opposition fondé sur les articles 16(1)*a*) et *b*) de la Loi : la date de premier emploi alléguée de la Marque (le 31 décembre 2008 pour les Produits 1 et le 31 décembre 2007 pour les Produits 2) [voir les articles 16(1)*a*) et *b*) de la Loi];
- Motif d'opposition fondé sur les articles 16(3)*a*) et *b*) de la Loi : la date de production de la demande (le 17 novembre 2009) [voir les articles 16(3)*a*) et *b*) de la Loi];
- Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (le 6 juin 2011) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[27] La différence entre les dates pertinentes n'est pas un facteur significatif dans l'évaluation des diverses circonstances pertinentes de l'espèce en vue de déterminer s'il existait une probabilité de confusion entre les marques en cause à chacune des dates pertinentes.

[28] En premier lieu, je dois déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, à savoir de démontrer qu'elle a employé et/ou révélé au Canada sa marque de commerce PLANET EARTH avant l'une ou l'autre des dates pertinentes exposées ci-dessus. Sur ce point, la Requérante n'a pas allégué que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. J'estime que les allégations contenues dans l'affidavit de M. Boudreault qui sont résumées ci-après en lien avec les diverses circonstances pertinentes de l'espèce sont suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial.

[29] Quant aux motifs d'opposition fondés sur les demandes 1,393,454 et 1,353,494 produites antérieurement en vue de faire enregistrer la marque de commerce PLANET EARTH, un certificat d'authenticité pour chaque demande a été versé au dossier. La demande 1,393,454 a été produite le 29 avril 2008 et était toujours en instance lorsque la demande en l'espèce a été annoncée (5 janvier 2011). Quant à la demande 1,353,494, elle a été produite le 27 juin 2007 et était toujours en instance à la date de l'annonce de la demande en l'espèce [voir l'article 16(4) de la Loi].

[30] Je souligne que la demande 1,393,454 ne peut être invoquée à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)b) de la Loi, dans la mesure où les Produits 2 sont concernés, comme la date de premier emploi revendiquée pour ces produits est le 31 décembre 2007, et donc antérieure à la date de production de la demande de l'Opposante.

[31] Le test à appliquer pour apprécier la probabilité de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui 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 ou loués par la même personne, que ces produits soient ou non de la même catégorie générale. Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de

toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[32] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst) et *Gainers Inc c Marchildon* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst)]. Je m'appuie également sur les observations formulées par le juge Binnie dans les décisions *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) de la Cour suprême du Canada relativement à l'appréciation des critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

[33] En outre, comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC), dans la majorité des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance. Les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[34] Ce facteur n'a pas été abordé par l'Opposante dans son plaidoyer écrit. Je suis en accord avec les observations de la Requérante selon lesquelles ni la Marque ni la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante ne possèdent un caractère distinctif inhérent. La Marque possède des caractéristiques graphiques qui lui confèrent un caractère distinctif inhérent plus marqué que la marque de commerce de l'Opposante. Cependant, j'estime que ce léger avantage n'est pas un facteur déterminant me permettant de me prononcer sur cette analyse.

[35] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada. J'examinerai maintenant les éléments de preuve pertinents quant à l'emploi et à la promotion des marques de commerce respectives des parties.

[36] Dans son affidavit, M. Boudreault fournit les renseignements suivants et/ou produit les documents suivants :

- Les sacs, portefeuilles, vêtements, couvre-chefs et casquettes de marque PLANET EARTH sont vendus au Canada depuis au moins 2000. Il a produit des photographies d'une veste et d'étiquettes arborant la marque.
- De 2000 à 2010, K-2 Corporation of Canada a distribué des produits PLANET EARTH. En 2010, K-2 Sports a obtenu un nouveau contrat de licence canadienne pour cette marque.
- La Pièce B jointe à son affidavit est formée de feuilles de calcul démontrant certaines des ventes de l'Opposante faites à des clients de vêtements, sacs, couvre-chefs et autres produits de marque PLANET EARTH pour chacune des années allant de 2000 à 2010.
- La Pièce F jointe à son affidavit se compose de copies de factures démontrant des ventes de produits de marque PLANET EARTH faites au fil des années, et la Pièce G est formée de factures démontrant des ventes de sacs à dos, sacs, portefeuilles et montres de marque PLANET EARTH faites en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008, de même que d'imprimés de ses catalogues pour préciser la nature de ces ventes.
- Des chiffres de ventes canadiennes annuels des produits arborant la marque PLANET EARTH de 2000 à 2010 qui varient de 29 000 \$ à plus de 840 000 \$.
- La Pièce C jointe à son affidavit se compose d'extraits de certains des catalogues de produits PLANET EARTH de 2000 à 2011 illustrant des sacs, portefeuilles, fourre-tout, casquettes, chapeaux, affiches, paillasons et accessoires généraux. Ces catalogues ont été employés par l'équipe des ventes et distribués chaque année aux clients et aux clients potentiels aux fins de commande.
- L'Opposante exploite des sites Web PLANET EARTH depuis au moins 2006. Ceux-ci se composent entièrement d'images et de vidéos de divertissement qui présentent la marque PLANET EARTH bien en vue. Ils ne permettent pas aux clients d'acheter des produits en ligne, mais leur permettent de consulter ou de télécharger leurs catalogues. Il a produit comme Pièce D des instantanés de 2009 tirés du site *WayBackMachine.org*.
- La Pièce E jointe à son affidavit présente des photographies d'un livre relié offert par l'Opposante et renfermant des images de paysages et de la nature.

[37] Cependant, en contre-interrogatoire, M. Boudreault a admis que :

- Le DVD présenté sur le site Web de l'Opposante a été préparé en 2011 et aucune copie n'a été distribuée au Canada (réponse aux engagements).

- La page de couverture du livre est la quatrième page de la Pièce E (le titre du livre est Perspectives, mais la marque PLANET EARTH figure sur la page de couverture arrière). Il a été publié pour la première fois en 2009 et seulement 75 copies ont été distribuées gratuitement (pages 40-42 et réponse aux engagements).

[38] Les pourcentages des ventes canadiennes de portefeuilles, sacs et montres ont été fournis pour chaque année comme engagement et n'ont jamais dépassé 1,57 % des ventes totales de produits arborant la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante.

[39] Je suis en accord avec les observations de la Requérante selon lesquelles il n'existe aucune preuve que la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante est devenue connue en liaison avec autre chose que des vêtements et des couvre-chefs, et dans une mesure minimale avec des sacs. Aucun de ces produits n'est visé par la demande en l'espèce [voir l'Annexe A].

[40] Quant à l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services, il n'y a aucune preuve au dossier d'un tel emploi.

[41] En conséquence, la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante était plus connue que la Marque à l'une ou l'autre des dates pertinentes, mais seulement en liaison avec des vêtements, couvre-chefs et dans une mesure minimale avec des sacs. Ce facteur favorise l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[42] Il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des Produits ou des Services à l'une ou l'autre des dates pertinentes. En revanche, comme il est décrit dans l'analyse du facteur précédent, il existe une preuve d'emploi de la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante depuis au moins 2000.

[43] La Requérante fait valoir que l'emploi de la marque de commerce PLANET EARTH par l'Opposante est fait en liaison avec des produits qui ne font pas partie de la liste des Produits et que, en conséquence, la période pendant laquelle cette marque de commerce a été en usage ne

devrait favoriser ni l'une ni l'autre des parties. Je ne suis pas d'accord. Le genre de produits et de services est un facteur en lui-même et ne doit pas être pris en compte dans l'analyse de ce facteur.

[44] Ce facteur favorise l'Opposante.

Le genre de marchandises et de services et les voies de commercialisation respectives des parties

[45] Le plaidoyer écrit de l'Opposante fait mention d'un recoupement direct entre les vêtements, sacs, ceintures et accessoires de l'Opposante vendus en liaison avec sa marque de commerce PLANET EARTH et les portefeuilles, boucles de ceinture, montres, sacs et accessoires énumérés à un endroit dans la demande en l'espèce.

[46] Comme je l'ai déjà mentionné, le 14 mars 2014, la Requérante a produit une demande révisée dans laquelle elle a supprimé de la liste des produits tous les produits se rapportant à tous les types de sacs, malles de transport, portefeuilles, boucles de ceinture et porte-monnaie. Ainsi, la question du recoupement concernant ces produits est sans objet.

[47] La demande 1,393,454 de l'Opposante vise ce qui suit :

[TRADUCTION]

Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs à dos de promenade, portefeuilles, sacs à main; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de planche à neige, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets;

tandis que sa demande 1,353,494 vise ce qui suit :

[TRADUCTION]

Sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions, sacs à main.

[48] La preuve de M. Boudreault démontre l'emploi de la marque de commerce PLANET EARTH en liaison avec des vêtements, couvre-chefs et sacs (dans une mesure minimale).

[49] L'Opposante fait valoir que le reste des Produits et Services de la Requérante [TRADUCTION] « sont des produits de consommation ou des produits ménagers ordinaires semblables qu'on pourrait s'attendre à trouver dans des points de vente au détail identiques ou semblables à ceux des produits de marque PLANET EARTH de l'Opposante et à ceux des

marchandises énumérées dans les demandes relatives à la marque de commerce PLANET EARTH ».

[50] Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante. Compte tenu de leur genre, les Produits de la Requérante, même si certains d'entre eux peuvent être catégorisés comme étant des produits ménagers (produits d'entretien ménager, pâte dentifrice, produits de toilette non médicamenteux pour en nommer quelques exemples), diffèrent des vêtements et des sacs.

[51] Quant au genre de Services, ils diffèrent des activités commerciales de l'Opposante. Comme l'a admis M. Boudreault en contre-interrogatoire, la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante est employée principalement comme une marque de vêtements (Q. 58).

[52] En ce qui concerne la nature des voies de commercialisation des parties, M. Boudreault a admis en contre-interrogatoire qu'il sait que la Requérante est une société de radiodiffusion et qu'il sait que les DVD de la série télévisée de la Requérante sont offerts en vente au Canada (pages 11-12 de son contre-interrogatoire).

[53] L'Opposante fait valoir que les DVD, les services de divertissement et les émissions de télévision et de radio de la Requérante offrant du contenu lié à l'environnement naturel et la publication de livres constituent des produits et des services qui sont susceptibles d'être publicisés ou fournis par l'entremise de médias semblables et qu'ils seront liés à un message « environnemental » ou « écologique » semblable, augmentant ainsi la probabilité de confusion entre les marques des parties.

[54] Comme je l'ai déjà mentionné, le DVD de l'Opposante est employé pour promouvoir les vêtements de l'Opposante vendus en liaison avec sa marque de commerce PLANET EARTH. Aucune copie de ce DVD n'a été vendue. Seulement 75 copies d'un livre intitulé PERSPECTIVES mentionnant la marque de commerce PLANET EARTH sur la dernière page ont été distribuées gratuitement au Canada. De plus, M. Boudreault a admis en contre-interrogatoire que l'Opposante ne vend pas ses produits dans les magasins de musique ou de DVD (page 44). Il a également confirmé que les clients de l'Opposante sont des magasins de vêtements ou de sport (page 44).

[55] La Requérante invoque l'affidavit de M. Eugenio et plus particulièrement les recherches qu'il a effectuées le 23 avril 2013. Il a visité des sites Web qui étaient présentés comme étant les

sites Web de la Requérante et qui décrivent la nature du commerce de la Requérante. Même si je devais admettre au dossier le contenu de cette preuve, ces recherches ont été effectuées après toutes les dates pertinentes. Par conséquent, ces documents produits par M. Eugenio (Pièce H jointe à son affidavit) ne sont pas admissibles en preuve. Cependant, M. Boudreault a admis que la Requérante est une société de radiodiffusion, comme je l'ai déjà mentionné.

[56] En résumé, la preuve démontre que, non seulement les produits et services respectifs des parties sont différents, mais les parties emploient également des voies de commercialisation différentes. Ces facteurs favorisent la Requérante.

Le degré de ressemblance

[57] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc*, dans la majorité des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance.

[58] Il ne fait aucun doute qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques compte tenu de la présence de la totalité de la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante comme premier élément de la Marque. Je souligne que la Marque comprend aussi les mots « OUR EXTRAORDINARY WORLD » (notre monde extraordinaire) et des caractéristiques graphiques sous la forme d'une ligne courbe. Cependant, les mots supplémentaires sont écrits en lettres beaucoup plus petites. De toute évidence, la partie dominante de la Marque est l'élément « PLANET EARTH ».

[59] Quant aux idées suggérées par les marques en cause, je conviens avec l'Opposante que, lorsqu'elle est employée en liaison avec des films et des émissions de télévision, la Marque évoque fortement leur contenu, c'est-à-dire un lien avec l'environnement naturel. La marque de commerce de l'Opposante, lorsqu'elle est employée en liaison avec des vêtements et telle qu'elle est annoncée, peut donner à penser que les vêtements sont fabriqués principalement à partir de fibres naturelles, biologiques ou durables (voir la Pièce C jointe à l'affidavit de M. Boudreault). Il y a de toute évidence dans les deux cas un lien avec l'environnement.

[60] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Preuve de l'état du registre

[61] M. Eugenio a effectué une recherche dans le registre. Il révèle 20 références dans lesquelles les mots « PLANET EARTH » (planète terre) font partie d'une marque de commerce. J'ai examiné le rapport de recherche et je souligne ce qui suit :

- M. Eugenio n'a pas limité sa recherche à des produits et services pertinents.
- Deux des références n'en étaient qu'à l'étape « recherche ».
- Des 18 références restantes, la demande en l'espèce et les deux demandes précitées de l'Opposante sont incluses dans son rapport.
- Même si les 15 autres références visent des produits ou des services se rapportant à ceux de la Requérante, les références visant un type particulier de produits ou de services faisant partie de la liste des Produits et Services sont peu nombreuses. Par exemple :
 - Deux références se rapportent à de la colle et à un adhésif (enregistrements LMC703,591 et LMC694,767 de la marque de commerce THE TOUGHEST GLUE ON PLANET EARTH).
 - EcoSynthetix Inc. est propriétaire de quatre enregistrements et/ou demandes relatifs aux marques de commerce EOSYNTHETIX SUSTAINABLE POLYMERS FOR PLANET EARTH & DESSIN et EOSYNTHETIX SUSTAINABLE POLYMERS FOR PLANET EARTH en liaison avec des produits chimiques.
 - Planet Earth Foundation est propriétaire de trois marques de commerce déposées : PLANET EARTH, PLANET EARTH FOUNDATION et PLANET EARTH MEDIA en liaison avec des services de radiodiffusion et de communication, des services de publicité ou la diffusion d'information par l'entremise de médias audiovisuels.

[62] En somme, je ne suis pas d'accord avec la position de la Requérante selon laquelle la preuve de l'état du registre est un facteur déterminant. Je ne peux simplement pas conclure au vu de cette preuve que les consommateurs sont habitués de voir de nombreuses marques de commerce intégrant les mots « PLANET EARTH » dans un domaine particulier, de sorte qu'ils sont en mesure de les distinguer lorsqu'elles sont employées en liaison avec des produits et des services se rapportant aux Produits et Services.

Renommée de la Requérante

[63] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir qu'elle est une société très bien connue de sorte que les consommateurs qui voient les marques de commerce des parties dans le contexte général dans lequel elles sont employées (p. ex., dans le cas de la Marque, en étroite liaison avec la marque de commerce BBC & Dessin de la Requérante telle qu'elle est illustrée dans certaines des pièces produites par M. Eugenio et en particulier dans le contenu du site Web de la Requérante) seront en mesure de les différencier.

[64] En premier lieu, il n'existe aucune preuve que la Requérante est une société bien connue au Canada. En second lieu, la Marque n'intègre pas la marque BBC & Dessin. Une fois que la Requérante aura obtenu l'enregistrement de la Marque, elle sera libre d'employer la Marque ou d'accorder des licences d'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée sans être tenue de l'employer en étroite liaison avec sa marque BBC & Dessin.

Coexistence des marques aux États-Unis

[65] M. Eugenio a produit un résumé de références figurant au registre des États-Unis qui comprennent la Marque enregistrée en liaison avec des sacs et la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante également enregistrée en liaison avec des sacs. La Requérante fait valoir que la coexistence des marques des parties aux États-Unis est un bon indicateur de l'absence de confusion possible entre les marques de commerce au Canada et devrait être considérée comme un facteur déterminant.

[66] Pour étayer sa position, la Requérante invoque la décision *Weetabix of Canada Ltd c Kellogg Canada Inc* (2002), 20 CPR (4th) 17 (CF 1^{re} inst.). Dans cette affaire, il existait une preuve d'emploi des marques de commerce des deux parties aux États-Unis pendant une longue période de temps.

[67] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante soutient que la simple coexistence des marques des parties au registre des marques de commerce des États-Unis n'est pas pertinente à l'analyse relative à la confusion au Canada et elle invoque la décision *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co* 2005 CF 707.

[68] Il n'y a aucune preuve au dossier de la mesure dans laquelle les marques des parties sont employées aux États-Unis et de la durée d'une telle coexistence, comme c'était le cas dans l'affaire *Weetabix*. M. Boudreault a affirmé en contre-interrogatoire que le marché américain était le plus grand marché de l'Opposante, mais ceci n'est pas suffisant pour tirer une conclusion quant à la mesure dans laquelle des ventes ont été faites par l'Opposante dans ce marché. Quant à la Requérante, il n'existe aucune preuve de ventes faites au Canada ou aux États-Unis, à l'exception encore une fois de l'aveu de M. Boudreault formulé en contre-interrogatoire selon lequel il sait que la Requérante vend sa série télévisée PLANET EARTH en DVD au Canada.

[69] Il nous reste donc la preuve de l'enregistrement aux États-Unis de chacune des marques des parties. La preuve de la simple coexistence dans des registres étrangers n'est pas pertinente [*Vivat Holdings Ltd, précité*].

[70] Comme il n'y a aucun élément de preuve concernant le droit des marques de commerce américain, j'estime que la simple coexistence des marques de commerce des parties au registre des États-Unis n'est pas pertinente.

Autres circonstances de l'espèce

[71] M. Eugenio a visité le site Web de nombreuses chaînes de radiodiffusion (par exemple, Discovery, CBC, Food Network) et a produit des extraits de pages Web se rapportant à des émissions de télévision. Cependant, je ne suis pas disposé à admettre cette partie de la preuve, comme ces recherches ont été effectuées le 22 avril 2013 et donc après toutes les dates pertinentes.

[72] J'aimerais souligner que j'ai pris connaissance des résultats des diverses recherches faites par M. Eugenio au moyen du site Web *www.archive.org* pour produire des extraits du contenu du site Web de l'Opposante à différentes dates, toutes comprises dans les dates pertinentes. Cette preuve appuie la conclusion que j'ai tirée précédemment selon laquelle la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante est principalement employée en liaison avec des vêtements et des chapeaux.

Conclusion

[73] Je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante à l'une ou l'autre des dates pertinentes. En effet, bien que les marques se ressemblent en raison des éléments communs PLANET EARTH, la marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante ne possède pas un caractère distinctif inhérent très marqué. L'ajout de « OUR EXTRAORDINARY WORLD » (notre monde extraordinaire) et de caractéristiques graphiques à « PLANET EARTH » (planète terre) conjugué au fait que les Produits et Services ne recoupent pas les produits de l'Opposante et que les parties emploient des voies de commercialisation différentes pour vendre leurs produits et services constitue des facteurs suffisants pour écarter toute probabilité de confusion entre ces marques.

[74] En conséquence, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)*a*) et *b*), 16(3)*a*) et *b*) et le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Décision

Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Annexe A

(1) Cartes de souhaits et calendriers; DVD de jeux informatiques; livres à colorier et livres d'activités; jouets en peluche et troussees scientifiques éducatives pour jeunes; livres de contes; jeux de société (Produits 1).

(2) Casse-têtes (Produits 2).

(3) Produits d'entretien ménager; produits de toilette non médicamenteux, nommément savons, shampooings et poudre de talc; produits pour le bain et la douche, nommément bains moussants, mousse pour le bain, sels de bain non médicamenteux, huile de bain et gel douche; gel capillaire; dentifrice; parfums; eau de Cologne; déodorants; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la peau; cosmétiques; ouates à usage cosmétique; produits démaquillants; rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; dépilatoires; limes d'émeri; pierre ponce à usage personnel; masques de beauté; sachets parfumés; bois de cèdre pour emploi comme désodorisant; crèmes et cirage à chaussures; enregistrements de contenu audio et vidéo, d'images fixes et animées, de données sous forme compressée ou non, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques et CD-ROM contenant de la musique, du contenu récréatif, éducatif et pédagogique; publications électroniques téléchargeables offrant du contenu récréatif, éducatif, pédagogique et des nouvelles; programmes et équipement informatiques, électroniques et de jeux vidéo, nommément logiciels, cassettes, disques, manches à balai, télécommandes et tapis de sol interactifs pour jeux vidéo; tapis de souris; aimants; étuis à CD; articles en métaux précieux et en alliages de métaux précieux, articles plaqués de métaux précieux et leurs alliages, nommément insignes, sous-verres, plateaux de service, breloques porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux; horloges et montres; boutons de manchette; bracelets de montre; pinces de cravate; épinglettes décoratives; épingles à cravate; publications imprimées, nommément magazines offrant du contenu informatif, récréatif et éducatif ayant trait à l'environnement; photos; cartes à jouer; clichés; affiches; cartes postales; cartes de correspondance; contenants de rangement en papier; cartes à collectionner; invitations imprimées; agendas; classeurs pour articles de papeterie, chemises de classement, albums photo; reproductions d'art; boîtes-cadeaux; bloc-notes et carnets; papier pour carnets; intercalaires pour carnets; couvre-livres; blocs-notes à papillons adhésifs; instruments d'écriture et crayons; taille-crayons; sous-verres; ornements en papier, en carton et en papier mâché; autocollants; décalcomanies à appliquer au fer chaud et décalcomanies en plastique; tampons en caoutchouc; agendas électroniques; carnets d'adresses; gommes à effacer; règles à dessin; tableaux d'affichage de bulletins; trombones; planchettes à pince; tableaux et surfaces d'écriture effaçables à sec; chemises à soufflet en papier; dévidoirs de ruban adhésif; sous-main; emballage-cadeau; troussees de fournitures scolaires contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, règles graduées, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayons, colle pour l'artisanat, colle pour le bureau et signets; couches jetables; parapluies; ustensiles de maison et de cuisine, nommément louches, spatules et cuillères à mélanger; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons et contenants en plastique;

brosses, peignes et éponges pour la maison et la cuisine; articles de verrerie pour la maison et verres à boire; articles de table en porcelaine et en terre cuite; assiettes et assiettes décoratives; grandes tasses; cruches; chopes; verres à pied; gourdes, gourdes et flacons isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; boîtes repas; linge de maison; linge de lit; linge de table; nappes et chemins de table; dessous-de-plat; serviettes de table; sous-verres; revêtements d'ameublement en tissus et en vinyle; jetés; draps; taies d'oreiller; housses de couette; couvre-lits; serviettes de bain; débarbouillettes; rideaux; décorations murales en tissu; banderoles; étamine; drapeaux; mouchoirs; housses de coussin; tissus pour la fabrication de coussins et de housses de coussin; stores en tissu; jouets, jeux et articles de jeu, notamment marionnettes, jouets de bain, modèles réduits jouets, casse-têtes et mots croisés; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes pour la natation; flotteurs et jouets gonflables pour le jeu; appareils de jeux vidéo et de jeux électroniques, notamment appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo; semences agricoles; fruits frais; légumes frais; aliments pour animaux de compagnie (Produits 3).

Services de divertissement, notamment organisation d'expositions, de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, de spectacles, de spectacles itinérants, de prestations scéniques, de représentations théâtrales, de concerts, de représentations devant public et d'événements axés sur la participation du public offrant du contenu éducatif et récréatif et de l'information ayant trait à des émissions de télévision et à des films sur l'environnement naturel ou ayant trait aux thèmes susmentionnés; films, émissions de télévision et de radio offrant du contenu sur l'environnement naturel; publication et publication électronique de magazines, de brochures, de livres, de livrets et de brochures, au contenu éducatif, récréatif et informatif ayant trait à des émissions de télévision et à des films sur l'environnement naturel ou ayant trait aux thèmes susmentionnés; diffusion d'information ayant trait à des films et à des émissions de radio et de télévision par réseaux de communication et réseaux informatiques (les Services).

Annexe B

Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante peuvent être résumés comme suit :

1. La demande en cause contrevient aux dispositions de l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), en ce sens que certains des produits et services ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce;
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi du fait que la Marque était employée au Canada en liaison avec des DVD avant la date de production de cette demande et que la Requérente a omis de revendiquer cet emploi existant au Canada à la date de la production de la demande;
3. La demande contrevient aux dispositions de l'article 30i) de la Loi parce que, depuis au moins 2008, la Requérente et l'Opposante ont tenu des discussions à propos des modalités d'un contrat de licence, reconnaissant les droits antérieurs de l'Opposante à l'égard de sa marque de commerce PLANET EARTH. Ainsi, la Requérente ne pouvait pas faire à bon droit la déclaration exigée relativement à son droit à l'enregistrement;
4. La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(3)a) de la Loi du fait que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec :
 - i. La marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante employée antérieurement par l'Opposante au Canada depuis au moins 2000 en liaison avec des sacs, des vêtements et des chapeaux;
 - ii. La marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante, qui fait l'objet de la demande 1,393,454 produite antérieurement, employée antérieurement en liaison avec des sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport tout usage, valises, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs à dos de promenade, portefeuilles, sacs à main; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de planche à neige, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets;
 - iii. La marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante, qui fait l'objet de la demande 1,353,494 produite antérieurement en liaison avec des sacs à dos, fourre-tout, sacs à provisions, valises, porte-documents,

sacs à main, portefeuilles, sacs pour ordinateur, sacs repas, étuis à crayons et reliures.

5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes de l'article 16(1) de la Loi du fait que, aux dates de premier emploi de la Marque alléguées, la Marque créait de la confusion avec :
 - i) La marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante employée antérieurement par l'Opposante au Canada depuis au moins 2000 en liaison avec des sacs, des vêtements et des chapeaux;
 - ii) La marque de commerce PLANET EARTH de l'Opposante, qui fait l'objet d'une demande produite antérieurement, employée antérieurement en liaison avec des sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport tout usage, valises, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs à dos de promenade, portefeuilles, sacs à main; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de planche à neige, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets;
6. En vertu de l'article 38(2)*d*) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des produits ou des services de la Requérante, comme la Marque ne distingue pas véritablement les produits ou les services en liaison avec lesquels la Marque est employée par la Requérante des produits de l'Opposante, ni n'est adaptée à les distinguer compte tenu de ce qui précède.