

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20151204**

**Dossier : T-2441-14**

**Référence : 2015 CF 1344**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2015**

**En présence de monsieur le juge Camp**

**ENTRE :**

**HOME HARDWARE STORES LIMITED**

**demanderesse**

**et**

**BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

**I. CONTEXTE**

[1] Home Hardware Stores Limited (la demanderesse) interjette appel d'une décision rendue par un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) aux termes de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi]. La décision a été rendue le 29 septembre 2014.

[2] Dans sa décision, la Commission a rejeté les oppositions de la demanderesse à l'encontre des demandes de Benjamin Moore & Co., Limited (la défenderesse) visant l'enregistrement des marques de commerce BENJAMIN MOORE NATURA (n° 1423996) et BENJAMIN MOORE NATURA & Design (n° 1423997).

[3] La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance infirmant la décision de refus des oppositions rendue par la Commission, une ordonnance refusant les demandes d'enregistrement des marques de commerce de la défenderesse, ainsi que les dépens. À l'inverse, la défenderesse soutient que l'appel devrait être rejeté. Elle cherche à obtenir une ordonnance enjoignant au registraire des marques de commerce (le registraire) d'accueillir les demandes d'enregistrement des marques de commerce, plus les dépens sur une base avocat-client.

[4] Le 9 janvier 2009, la défenderesse a déposé des demandes d'enregistrement visant les marques de commerce BENJAMIN MOORE NATURA et BENJAMIN MOORE NATURA & Design, fondées sur un emploi proposé au Canada en liaison avec les « peintures intérieures et extérieures ». La demanderesse a déposé des déclarations d'opposition aux demandes d'enregistrement le 29 octobre 2009 et le 21 janvier 2010, respectivement. La demanderesse s'est opposée à ces demandes pour les motifs suivants (dates pertinentes également mentionnées) :

- les demandes d'enregistrement des marques de commerce ne sont pas conformes aux alinéas 30*e*) et *i*) de la Loi (à compter du 9 janvier 2009, la date de dépôt des demandes);
- les marques de commerce ne sont pas enregistrables aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi (à compter du 29 septembre 2014, la date de la décision de la Commission);

- la défenderesse n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des marques de commerce aux termes des alinéas 16(3)*a*) et *b*) de la Loi (à compter du 9 janvier 2009, la date de dépôt des demandes);
- les marques de commerce ne sont pas distinctives en vertu de l'article 2 de la Loi (à compter du 29 octobre 2009 et du 21 janvier 2010, les dates de dépôt des oppositions pour BENJAMIN MOORE NATURA et BENJAMIN MOORE NATURA & Design, respectivement).

[5] La demanderesse est une coopérative canadienne de commerce en gros comptant plus de 1 000 détaillants en quincaillerie indépendants dans l'ensemble du pays. La défenderesse est une filiale canadienne d'une entreprise de peinture américaine possédant un réseau de 800 détaillants propriétaires indépendants à l'échelle du Canada.

## II. DÉCISION EN APPEL

[6] La Commission a tranché en faveur de la défenderesse à l'égard de tous les motifs d'opposition.

[7] La Commission a rejeté les arguments de la demanderesse relativement à la conformité de ses demandes d'enregistrement aux termes des alinéas 30*e*) et *i*), en concluant que la demanderesse n'avait pas réussi à se décharger de son fardeau initial lui incombant de produire suffisamment d'éléments de preuve pour étayer ces motifs d'opposition [*John Labatt Ltd v. Molson Companies Ltd*, (1990), 30 CPR (3d) 293 at 298 (FCTD)].

[8] La Commission a analysé les autres motifs d'opposition relativement à la question de la confusion. La Commission a cité les paragraphes 6(2) et (5) comme étant les dispositions applicables de la Loi :

**6. (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 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.

[...]

(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 produits, services ou entreprises;

**6. (2)** The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

...

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

*(a)* the inherent distinctiveness of the trademarks or trade-names and the extent to which they have become known;

*(b)* the length of time the trade-marks or trade names have been in use;

*(c)* the nature of the goods, services or business;

<i>d)</i> la nature du commerce;	<i>(d)</i> the nature of the trade; and
<i>e)</i> 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.	<i>(e)</i> the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[9] La Commission a fait remarquer que toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération, en plus de celles énumérées au paragraphe 6(5).

[10] À commencer par le caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce [alinéa 6(5)*a*], la Commission a conclu que ce facteur ne favorisait aucune des parties à la date pertinente la plus lointaine (9 janvier 2009), et qu'il favorisait la défenderesse aux dates pertinentes ultérieures (29 octobre 2009, 18 janvier 2010 ou 29 septembre 2014). Selon la Commission, ni les marques de commerce de la demanderesse ni les marques de commerce visées par les demandes d'enregistrement de la défenderesse ne possèdent un caractère distinctif inhérent élevé. La Commission a fait remarquer que la composante NATURA des marques de commerce des parties donne à penser qu'il s'agit de produits écologiques. Il a donc été conclu que les marques de commerce étaient relativement faibles. Pour ce qui est du caractère distinctif acquis, étant donné que la marque de commerce BENJAMIN MOORE NATURA de la défenderesse n'était pas employée au Canada avant la date du dépôt, la Commission a conclu qu'elle n'avait acquis un caractère distinctif qu'aux dates pertinentes postérieures. En revanche, dans le cas de la demanderesse, la Commission a conclu que seules certaines marques de commerce de la demanderesse avaient acquis [TRADUCTION] « un certain » caractère distinctif à compter de mai 2005. De plus, la Commission n'a pas été en mesure de conclure que les marques de commerce de la demanderesse en liaison avec de la peinture ou des produits

apparentés à la peinture avaient acquis plus qu'un caractère distinctif minimal, à quelque date pertinente que ce soit.

[11] Pour ce qui est de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées [alinéa 6(5)*b*], la Commission a conclu que ce facteur ne favorisait aucune des parties dans une mesure importante. La Commission a constaté que la marque de commerce NATURA avait été utilisée par la demanderesse en liaison avec des fournitures de peinture non précisées depuis juillet 2006, et que la marque de commerce BEAUTI-TONE NATURA avait été utilisée en liaison avec de la peinture depuis janvier 2009, même si la Commission a conclu que cette utilisation était d'une importance [TRADUCTION] « indéterminée ». La Commission a néanmoins conclu que la défenderesse avait utilisé la marque de commerce BENJAMIN MOORE NATURA [TRADUCTION] « peu de temps après » janvier 2009.

[12] La Commission a analysé ensemble la nature des marchandises et la nature du commerce [alinéas 6(5)*c* et *d*], se prononçant en faveur de la défenderesse. La Commission a déterminé que la nature des marchandises des parties était identique pour ce qui est de la marque de commerce BEAUTI-TONE NATURA de la demanderesse, et semblable pour ce qui est des marques de commerce de la demanderesse visant ses produits apparentés à la peinture. Toutefois, elle a souligné que d'autres marques de commerce de la demanderesse avaient trait à des marchandises différentes des marques de commerce visées par les demandes d'enregistrement de la défenderesse. En outre, la Commission a déterminé que les canaux de distribution des parties étaient bien distincts étant donné que les parties vendent leurs marchandises par leur réseau de magasins à succursales exploitées de façon indépendante. Par conséquent, même si la

Commission a trouvé un [TRADUCTION] « certain chevauchement » dans les marchandises des parties, elle a conclu que ces facteurs favorisaient la défenderesse parce que les marchandises sont vendues par l'intermédiaire de canaux de distribution distincts.

[13] Pour ce qui est du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent [alinéa 6(5)e)], la Commission a conclu que ce facteur favorisait la défenderesse. La Commission a déterminé que dans bien des cas, ce facteur prévu par la loi était susceptible d'avoir la plus forte incidence sur l'analyse relative à la confusion, citant *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc.*, [2011] CSC 27, au paragraphe 49 [*Masterpiece*]. La Commission a fait remarquer que les caractéristiques de conception et les expressions descriptives des marques enregistrées de la demanderesse et, dans une moindre mesure, le préfixe BENJAMIN MOORE des marques de commerce de la défenderesse, permettaient de différencier l'impact visuel global des marques de commerce des parties. Il a également été constaté que les expressions descriptives des marques de commerce de la demanderesse et le préfixe BENJAMIN MOORE de la marque de commerce de la défenderesse permettaient de différencier la prononciation des marques de commerce et les idées qu'elles suggèrent. Par conséquent, la Commission a conclu que les marques de commerce des parties sont plus différentes que semblables pour ce qui est de leur impact visuel global, de leur son et des idées qu'elles suggèrent.

[14] En résumé, la Commission applique les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) comme suit :

Caractère distinctif inhérent et acquis [alinéa 6(5)a)]	Ni l'une ni l'autre (à la date pertinente la plus lointaine); Défenderesse (les dates pertinentes ultérieures)
--	---

Période pendant laquelle les marques ont été en usage [alinéa 6(5)b)]	Ni l'une ni l'autre
Nature des marchandises [alinéa 6(5)c)]	Défenderesse
Nature du commerce [alinéa 6(5)d)]	Défenderesse
Degré de ressemblance [alinéa 6(5)e)]	Défenderesse

[15] La Commission, qui s'est concentrée sur la demande d'enregistrement de BENJAMIN MOORE NATURA dans sa décision, n'a pas été en mesure de conclure à l'existence de confusion, à quelque date pertinente que ce soit. Essentiellement, la Commission en est venue aux mêmes conclusions pour ce qui est de l'opposition à BENJAMIN MOORE NATURA & Design, étant donné que les questions en litige et les dates pertinentes étaient analogues.

[16] La demanderesse faisait également valoir que la marque BENJAMIN MOORE NATURA visée par une demande d'enregistrement crée de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse BEAUTI-TONE NATURA, compte tenu d'une décision précédente de la Commission sur cette question. Dans cette décision, répertoriée : *Benjamin Moore & Cie Limitée c. Home Hardware Stores Limited*, 2013 TMOB 41, la défenderesse s'opposait à la demande d'enregistrement de la marque de commerce BEAUTI-TONE NATURA en raison de la confusion avec ses marques NATURA, BENJAMIN MOORE NATURA et BENJAMIN MOORE NATURA & Design. Étant donné que la défenderesse a obtenu gain de cause dans son opposition, la demanderesse a soutenu que la Commission devrait également conclure à l'existence de confusion en l'espèce. La Commission a rejeté cet argument. Elle a fait remarquer que chaque cas doit être déterminé selon ses propres faits, et les éléments de



preuve qui lui ont été présentés en l'espèce étaient sensiblement différents. Plus particulièrement, et contrairement à la décision précédente, la Commission a conclu que la défenderesse avait établi l'emploi notable de ses marques aux dates pertinentes ultérieures et que les canaux de distribution des parties étaient distincts. De plus, la Commission a conclu que la décision précédente attribuait plus de caractère distinctif inhérent aux marques de commerce des parties, étant donné qu'il n'y avait aucun élément de preuve démontrant les caractéristiques écologiques des marchandises des parties.

[17] En conséquence, la Commission a rejeté les oppositions de la demanderesse.

### III. THÈSES GLOBALES DES PARTIES

[18] La demanderesse enjoint à la Cour d'infirmier la décision de la Commission et de refuser les demandes d'enregistrement de la défenderesse. Selon la demanderesse, la Commission a commis des erreurs répétées de fait et de droit. La demanderesse cherche également à présenter de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel qui, selon les observations de la demanderesse, auraient influé de façon importante sur la décision de la Commission. En conséquence, la demanderesse prétend que la Cour devrait examiner l'affaire *de novo*. La demanderesse soutient que tous les facteurs militent en sa faveur et qu'il existe un risque de confusion.

[19] La défenderesse, quant à elle, fait valoir que la Cour devrait rejeter l'appel, et elle vise à obtenir une ordonnance enjoignant au registraire à accueillir ses demandes d'enregistrement. Elle soutient que les faits n'appuient pas l'idée d'un risque de confusion, que ce soit selon la norme

de la décision raisonnable ou selon celle de la décision correcte. La défenderesse s'oppose également à ce que la demanderesse présente de nouveaux éléments de preuve, en soutenant que les nouveaux éléments de preuve sont répétitifs et ne corrigent pas les lacunes de la décision qui sont alléguées par la demanderesse. La défenderesse soutient notamment que les nouveaux éléments de preuve n'auraient pas influé de manière importante sur la décision de la Commission.

#### IV. QUESTIONS EN LITIGE

[20] Il n'existe pas de différend réel entre les parties quant aux questions à résoudre dans le présent appel, qui sont les suivantes :

- 1) Quelle norme de contrôle s'applique à la décision de la Commission?
- 2) La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant les motifs d'opposition allégués aux termes de l'article 30 de la Loi?
- 3) La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de conclure à l'existence de confusion entre les marques de commerce de la demanderesse et les marques de commerce de la défenderesse à n'importe laquelle des dates pertinentes relativement aux motifs d'opposition allégués aux termes des alinéas 12(1)*d*) et 16(3)*a*) ou de l'article 2 de la Loi?

V. ANALYSE

A. *Quelle norme de contrôle s'applique à la décision de la Commission?*

[21] Si la Cour déclare que les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse auraient influé de manière importante sur la décision de la Commission, la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte. La Cour doit mener une analyse *de novo* des motifs d'opposition à l'égard de tous les éléments de preuve : *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 RCF 145, aux paragraphes 46 à 51 (CAF), cité dans *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au paragraphe 35 [*Mattel*]. En revanche, s'il est déterminé que les nouveaux éléments de preuve n'auraient pas influé de manière importante sur les conclusions de la Commission, la Cour n'a qu'à déterminer si la décision était raisonnable. Selon cette norme, la décision de la Commission doit être justifiée, transparente et intelligible, et elle doit appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. La Cour est à rechercher si la décision de la Commission n'est pas « manifestement erronée » et étayée par des motifs qui peuvent soutenir un examen « assez poussé » : *Mattel*, au paragraphe 40.

- (1) Les nouveaux éléments de preuve auraient-ils influé de manière importante sur la décision?

[22] Dans un appel d'une décision rendue par le registraire, de nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés aux termes du paragraphe 56(5) de la Loi :

<b>56.</b> (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie	<b>56.</b> (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before
--	---

devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.	the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
--	---

[23] Le critère permettant de déterminer si la Cour devrait prendre en considération les nouveaux éléments de preuve consiste à savoir si ces derniers auraient influé de manière importante sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il s'agit d'un critère de qualité, et non pas de quantité.

[24] La demanderesse a présenté en appel les nouveaux éléments de preuve suivants :

- Le premier affidavit de Ray Gabel, fait sous serment le 25 janvier 2011, a été déposé devant la Commission dans l'opposition BENJAMIN MOORE NATURA, mais pas dans l'opposition BENJAMIN MOORE NATURA & Design. La demanderesse soutient que cet affidavit constitue de nouveaux éléments de preuve dans le dernier cas.
- Le deuxième affidavit de Ray Gabel, fait sous serment le 30 janvier 2015, comporte des éléments de preuve démontrant la présence de la demanderesse dans l'industrie de la peinture au Canada, ainsi que l'évolution et l'historique des ventes de sa marque NATURA, notamment en ce qui a trait à la peinture. M. Gabel déclare que la gamme de produits NATURA de la demanderesse remonte à 2002. Elle s'est étendue aux produits apparentés à la peinture en 2006, puis à la peinture vendue spécifiquement sur un marché d'achats en septembre 2008, moment où la peinture BEAUTI-TONE NATURA a été lancée auprès des détaillants. Les ventes aux consommateurs ont commencé en janvier 2009. Les pinceaux et les rouleaux NATURA ont été lancés en 2010. De 2002 à 2014, les ventes globales des produits NATURA ont dépassé 64 millions de dollars.

Entre 2006 et 2014, les ventes de produits apparentés à la peinture NATURA ont dépassé 16,9 millions de dollars, et les ventes de peinture BEAUTI-TONE NATURA ont totalisé plus de 9 millions de dollars.

- Une copie certifiée conforme des dossiers de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada relativement à la demande d'enregistrement de la défenderesse visant la marque de commerce NATURA (n° 1391987) qui, selon la demanderesse, établit que la défenderesse était au courant des droits antérieurs de la demanderesse dès le 10 décembre 2008, en raison de la citation de la demande d'enregistrement de NATURA n° 1294003 de la demanderesse en tant qu'obstacle à l'enregistrement. Le registraire s'est opposé à la demande d'enregistrement de la défenderesse en raison de la confusion qu'elle créerait et de l'existence de droits antérieurs de la demanderesse à l'égard de NATURA au Canada. La défenderesse a abandonné cette demande le 29 mars 2015. Deux jours après avoir présenté ses arguments à l'appui de cette ancienne demande, la défenderesse a déposé les demandes visées par le présent appel.
- L'affidavit de Generosa Castiglione, fait sous serment le 29 juillet 2015, comprend le rapport d'un examinateur du registraire. L'examineur a conclu qu'il y avait confusion entre la marque NATURA abandonnée par la défenderesse et la famille de marques NATURA de la demanderesse.
- L'affidavit de Matthew Boyd, fait sous serment le 30 janvier 2015, comporte des éléments de preuve de la part de tous les magasins de détail qui vendent les peintures de la défenderesse au Canada, y compris des magasins Home Hardware.

- L'affidavit de James Haggerty, fait sous serment le 30 janvier 2015, comprend des éléments de preuve relatifs au portefeuille de marques de commerce NATURA et BEAUTI-TONE de la demanderesse.

[25] La demanderesse fait valoir que ces nouveaux éléments de preuve, en particulier l'affidavit de M. Gabel de 2015, sont importants et substantiels, et qu'ils auraient influé de manière importante sur les conclusions de fait de la Commission et sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de chaque motif d'opposition. Plus particulièrement, en ce qui a trait à la confusion, la demanderesse prétend que ces éléments de preuve sont assujettis aux alinéas 6(5)*a* et *b*) étant donné que la Commission, vu la nature sommaire des éléments de preuve présentés à cet égard, a seulement accordé un très faible caractère distinctif acquis aux marques de commerce de la demanderesse, et n'a pas tranché en faveur de l'une ou l'autre partie sur la question de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées. La demanderesse soutient également que l'affidavit de Matthew Boyd aurait influé de manière importante sur l'analyse prévue à l'alinéa 6(5)*d*) étant donné que la Commission a conclu que les parties occupaient des canaux de distribution distincts.

[26] En réponse, la défenderesse fait valoir que les affidavits de 2011 et de 2015 de M. Gabel ne font que confirmer la conclusion de la Commission selon laquelle les marques de commerce de la demanderesse ont été employées davantage en liaison avec des produits non apparentés à la peinture qu'avec des produits apparentés à la peinture. De plus, la défenderesse prétend que l'affidavit de 2015 ne présente aucun élément de preuve de l'emploi de la marque de commerce NATURA seule. La défenderesse insiste sur le fait que les marques de commerce apparentées à

la peinture sur lesquelles repose l'affidavit de 2015 de M. Gabel se limitent à la peinture BEAUTI-TONE NATURA, ainsi qu'à plusieurs dessins-marques enregistrés sous des noms tels que NATURA WOOD PREP, NATURA SAFE PREP et NATURA SAFE STRIP. À ce titre, la défenderesse affirme que ces nouveaux éléments de preuve n'auraient pas influé de manière importante sur la décision dont elle interjette appel, étant donné que la Commission a conclu que ces marques particulières étaient plus différentes que semblables par rapport à celles de la défenderesse pour ce qui est de leur ressemblance [alinéa 6(5)e)]. Dans le cas particulier de BEAUTI-TONE NATURA, la défenderesse prétend que les éléments de preuve concernant l'emploi de cette marque de commerce ont peu d'importance, étant donné que le produit n'a été lancé qu'en janvier 2009. Finalement, pour ce qui est des canaux de distribution, la défenderesse affirme que les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse ne permettent pas d'établir que la peinture BENJAMIN MOORE NATURA est vendue dans des magasins Home Hardware. D'ailleurs, même si elle accepte ce fait, la défenderesse soutient que ces ventes sont au mieux négligeables par rapport au marché canadien global. Par conséquent, selon la défenderesse, les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse à cet égard n'auraient pas influé de manière importante sur la décision, étant donné que le prétendu chevauchement dans les canaux de distribution des parties est d'une faible valeur probante.

[27] Je conviens avec la demanderesse que les nouveaux éléments de preuve auraient influé de manière importante sur la décision de la Commission. La Commission a jugé explicitement que ses conclusions relativement aux alinéas 6(5)a) et b) étaient éclairées, du moins en partie, par le manque d'éléments de preuve de la demanderesse. Les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse bonifient de manière considérable le dossier et, à mon avis, ils auraient

éclairé les conclusions de fait de la Commission tout comme sa pondération de ces facteurs. La Cour peut prendre en considération de nouveaux éléments de preuve dans des cas où la Commission a fondé sa conclusion sur une lacune ou une absence dans les éléments de preuve : *Pfizer Products Inc c. Association canadienne du médicament générique*, 2015 CF 493, au paragraphe 140, citant *Movenpick Holding AG c. Exxon Mobil Corporation*, 2011 CF 1397, au paragraphe 54; *Advance Magazine Publishers Inc c. Farleyco Marketing Inc.*, 2009 CF 153, aux paragraphes 93 à 95 et 98. À mon avis, l'affidavit de 2015 de M. Gabel élargit le dossier concernant le caractère distinctif acquis et la période pendant laquelle les marques de commerce de la demanderesse ont été employées. Si ces éléments de preuve avaient été présentés à la Commission, ils auraient probablement influé de manière importante sur la décision. Dans un même ordre d'idées, la conclusion de la Commission, selon laquelle les marchandises respectives des parties sont vendues dans des canaux de distribution distincts, est écartée par les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse, lesquels indiquent que la peinture Benjamin Moore est vendue dans divers magasins de détail Home Hardware. Même si la défenderesse a raison de souligner que les éléments de preuve de la demanderesse ne démontrent pas précisément que la peinture BENJAMIN MOORE NATURA est vendue dans des magasins de détail Home Hardware, les éléments de preuve, à tout le moins, établissent un chevauchement dans les canaux de distribution des parties et le potentiel de chevauchement en ce qui concerne les marchandises en litige.



[28] En conséquence, j'estime que la Cour devrait prendre en considération les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse *de novo*. Puisque ces éléments de preuve n'ont pas été présentés à la Commission, le principe habituel de la retenue ne s'applique pas. La Cour peut arriver à ses propres conclusions en ce qui concerne ces éléments de preuve.

B. *La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandes d'enregistrement se conforment à l'article 30?*

[29] Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur en concluant que les demandes sont conformes aux alinéas 30*e*) et *i*) de la Loi. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

**30.** Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

*e*) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

[...]

*i*) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

**30.** An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

*(e)* in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

...

*(i)* a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the goods or services described in the application.

[30] La demanderesse allègue que la défenderesse, contrairement à ces dispositions, n'avait pas l'intention d'employer les marques de commerce visées par les demandes d'enregistrement à la date de dépôt [alinéa 30e)]. Selon la demanderesse, la défenderesse n'était pas non plus convaincue qu'elle avait le droit d'employer les marques de commerce au Canada [alinéa 30i)]. La demanderesse avance ces motifs d'opposition en s'appuyant sur le fait que la défenderesse était au courant des droits antérieurs de la demanderesse à l'égard de NATURA, et qu'elle a déposé les demandes visées par le présent appel au mépris des droits antérieurs de la demanderesse, et expressément pour les contourner. La demanderesse fait valoir que les demandes d'enregistrement ont été déposées principalement parce que la défenderesse n'avait pas réussi à obtenir les droits pour la marque NATURA seule. À l'appui de cet argument, la demanderesse fait remarquer que la défenderesse a employé les marques de commerce visées par les demandes d'enregistrement de façon à dissimuler l'aspect de la marque BENJAMIN MOORE, tout en mettant l'accent sur l'aspect NATURA. La demanderesse prétend également que la nouvelle étiquette BENJAMIN MOORE NATURA de 2010 isole l'aspect BENJAMIN MOORE de la marque par rapport à l'aspect dominant NATURA, ce qui, selon la demanderesse, met en évidence encore plus l'absence d'une intention de la part de la défenderesse d'employer les marques visées par les demandes d'enregistrement aux dates de dépôt conformément aux dispositions de l'alinéa 30e). De plus, la demanderesse souligne que la défenderesse a déposé les demandes en question deux jours après avoir déposé ses observations auprès du registraire relativement à la demande d'enregistrement abandonnée de NATURA par la défenderesse, dans laquelle la défenderesse renvoie aux droits antérieurs de la demanderesse concernant plusieurs marques de commerce liées à NATURA. Selon la demanderesse, ces observations établissent que la défenderesse savait qu'elle n'avait pas le droit d'employer les marques de commerce

visées par les demandes d'enregistrement au Canada, contrairement aux dispositions de l'alinéa 30*i*).

[31] La défenderesse qualifie de produit de spéculation et de conjecture les arguments avancés par la demanderesse en vertu de ces motifs. La défenderesse fait valoir que le moment choisi pour présenter les demandes d'enregistrement ne permet pas d'établir un manque d'intention d'employer les marques visées par les demandes à ce moment-là. La défenderesse fait remarquer que ses demandes se fondaient sur l'emploi proposé et qu'il n'est, par conséquent, pas nécessaire de démontrer un emploi réel au moment du dépôt pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa 30*e*). De plus, la défenderesse prétend que les modifications à son étiquette BENJAMIN MOORE NATURA ne constituent pas une preuve fiable de ses intentions. Au contraire, affirme la défenderesse, les étiquettes de 2009 et de 2010 prouvent un emploi réel de ses marques visées par les demandes d'enregistrement, confirmant ainsi son intention d'employer les marques à la date du dépôt. Pour ce qui est de l'alinéa 30*i*), la défenderesse soutient que sa demande antérieure (n° 1391987) ne fait pas l'objet du présent appel, et le fait qu'elle citait quelques-unes des marques de commerce de la demanderesse dans sa réponse au rapport de l'examineur n'a aucune incidence sur sa connaissance de son droit à l'égard des présentes marques de commerce visées par les demandes.

[32] À mon avis, la réponse de la défenderesse en apprenant que la demanderesse avait des droits antérieurs à l'égard de NATURA – qui consistait en la présentation d'une demande d'enregistrement visant les marques de commerce BENJAMIN MOORE NATURA et BENJAMIN MOORE NATURA & Design – ne permet pas d'établir la non-conformité aux

dispositions des sous-alinéas 30*e*) ou *i*); cette façon de procéder ne mène pas à la conclusion selon laquelle la défenderesse savait qu'elle n'avait pas le droit d'employer ces marques de commerce. Les marques de commerce sont différentes de celles visées par la demande antérieure abandonnée et, comme le montre le présent différend, il existe des arguments valables des deux côtés quant à savoir si ces nouvelles marques visées par les demandes d'enregistrement créent de la confusion. Dans le même ordre d'idées, rien ne prouve que la défenderesse n'avait pas l'intention d'employer les marques visées par les demandes d'enregistrement au moment du dépôt. Dans la mesure où les éléments de preuve démontrant l'emploi des marques visées par les demandes d'enregistrement après la date du dépôt sont pertinents et admissibles à cette fin, les étiquettes de 2009 et de 2010 démontrent une intention d'emploi de la part de la défenderesse. À mon avis, le fait que la défenderesse a donné moins d'importance à l'aspect BENJAMIN MOORE sur son étiquette et plus d'importance à l'aspect NATURA ne constitue pas un motif suffisant pour conclure que la défenderesse, au moment du dépôt, n'avait pas l'intention d'employer les marques visées par les demandes d'enregistrement au Canada. La Commission a rejeté les motifs d'opposition aux termes des alinéas 30*e*) et *i*), faute de preuve. La demanderesse a présenté en appel de nouveaux éléments de preuve pour démontrer que la défenderesse était au courant des droits antérieurs de la demanderesse. Même si ces nouveaux éléments de preuve sont pris en considération, je partage la conclusion de la Commission en ce qui concerne ces motifs d'opposition.

C. *La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun risque de confusion?*

[33] Comme il est indiqué plus haut, il faut répondre à cette question sous l'angle de la norme de contrôle applicable. Si la Cour accepte les nouveaux éléments de preuve, elle peut aborder les questions pertinentes *de novo*. Sinon, la Cour est appelée à décider si la décision de la Commission était raisonnable.

[34] Les parties conviennent que la confusion est la principale question en litige. La demanderesse soutient que tous les facteurs régissant l'analyse relative à la confusion devraient être tranchés en sa faveur, tandis que la défenderesse prétend qu'il n'y a aucun risque de confusion.

(1) Caractère distinctif

[35] Selon la demanderesse, le facteur du caractère distinctif [alinéa 6(5)a)] milite en sa faveur. Elle fait valoir que NATURA présente un caractère distinctif inhérent qui a été renforcé par l'emploi et la promotion de la marque de la famille NATURA de la part de la demanderesse depuis son lancement en 2002. La demanderesse prétend qu'à la date pertinente du 9 janvier 2009, son emploi de NATURA en liaison avec les seuls produits de préparation de peinture totalisait plus d'un million de dollars en ventes et, à la date pertinente du 29 octobre 2009, ses ventes de peinture et de produits apparentés à la peinture NATURA totalisaient plus de trois millions de dollars.

[36] Inversement, la défenderesse soutient que ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties dans la mesure où NATURA fait penser intrinsèquement à des produits écologiques. La défenderesse conteste également la manière dont la demanderesse a qualifié le caractère distinctif acquis de NATURA en liaison avec la peinture et les produits apparentés à la peinture de la demanderesse, soulignant que la demanderesse utilise la marque de commerce BEAUTI-TONE NATURA pour la peinture, et plusieurs autres noms de produits (p. ex. NATURA WOOD PREP, NATURA SAFE PREP, NATURA SAFE STRIP) pour les produits apparentés à la peinture. La défenderesse soutient qu'il n'existe aucun élément de preuve démontrant l'emploi de la marque NATURA seule pour ces produits.

[37] En commençant par le caractère distinctif inhérent, la Commission a beaucoup insisté sur le fait que NATURA fait penser à des produits écologiques, ce qu'elle a trouvé conforme à la nature des marchandises respectives des parties. À mon avis, même si le mot NATURA n'est pas très distinctif, comme l'a conclu la Commission, et même si, de toute évidence, la marque évoque l'idée de naturel, NATURA n'est pas un mot anglais ou français. Il ne fait pas partie de la langue courante. Il possède un cachet d'unicité et de nouveauté, en particulier en liaison avec la peinture et les produits apparentés à la peinture. Pour ce qui est du caractère distinctif acquis, les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse établissent que sa marque de commerce NATURA, en particulier ses marques de commerce pour la peinture et les produits apparentés à la peinture, avait acquis un caractère distinctif important sur le marché aux diverses dates pertinentes en cause. Les éléments de preuve de la demanderesse établissent un caractère distinctif acquis pour ses marchandises NATURA à la date pertinente la plus lointaine, soit le

9 janvier 2009, sauf en ce qui a trait à sa peinture, qui n'était pas encore sur le marché de détail à ce moment-là.

[38] Dans l'ensemble, les ventes de peinture ne favorisent pas particulièrement l'une ou l'autre des parties. Entre 2009 et 2014, les revenus tirés des ventes totales de la peinture BENJAMIN MOORE NATURA de la défenderesse s'élèvent à plus de 12 millions de dollars (\$US), tandis que les ventes totales de la peinture BEAUTI-TONE NATURA de la demanderesse dépassent 9 millions de dollars. Le revenu total de la demanderesse provenant des produits apparentés à la peinture NATURA entre 2006 et 2014 dépasse 16 millions de dollars. Il vaut peut-être la peine de préciser que les ventes de peinture de la défenderesse en liaison avec les marques de commerce BENJAMIN MOORE NATURA, qui étaient à l'origine plus fortes que celles de la demanderesse, ont diminué de façon constante entre 2009 et 2014, tandis que les ventes de la demanderesse en liaison avec BEAUTI-TONE NATURA semblent augmenter et sont maintenant plus fortes que celles de la défenderesse. À mon avis, de manière plus générale, les éléments de preuve de la défenderesse établissent un caractère distinctif acquis supérieur par rapport à sa marque de commerce de la famille NATURA en général. Selon moi, le facteur du caractère distinctif, réexaminé à la lumière des nouveaux éléments de preuve, favorise de façon globale la demanderesse, si ce n'est que légèrement pour quelques-unes de ses marques de commerce à certaines des dates pertinentes.

## (2) Période d'utilisation

[39] Pour ce qui est de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées [alinéa 6(5)*b*], la demanderesse soutient que ce facteur milite également en sa faveur à toutes les dates pertinentes. La demanderesse souligne qu'il ne fait aucun doute qu'elle est l'utilisatrice la plus ancienne de NATURA au Canada, soit depuis 2002 pour les produits en général, depuis 2006 pour les produits de préparation de peinture, et depuis janvier 2009 pour la peinture. La demanderesse, quant à elle, fait valoir que la défenderesse n'a utilisé NATURA que plusieurs années après l'établissement de la marque de famille NATURA de la demanderesse.

[40] La défenderesse prétend que le caractère distinctif acquis des marques de la demanderesse ne peut être évalué qu'à la date pertinente pour chaque motif d'opposition. Ainsi, dans le cas des personnes non admises à l'enregistrement (article 16), la date pertinente est celle du dépôt des demandes de la défenderesse, soit le 9 janvier 2009. La défenderesse fait remarquer que la marque de commerce BEAUTI-TONE NATURA n'avait pas encore été employée à cette date-là. Dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne la non-enregistrabilité (article 12), la date pertinente est la date de la décision de la Commission, à savoir le 29 septembre 2014. La défenderesse prétend que ses marques visées par les demandes d'enregistrement avaient été employées de façon exhaustive depuis cinq ans à cette date-là, générant des ventes de plus de 12 millions de dollars.



[41] Selon moi, même sans l'aide des nouveaux éléments de preuve, la Commission a commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle ce facteur ne favorisait aucune des parties. La Commission a fondé sa conclusion sur le fait que l'utilisation antérieure par la demanderesse de ses marques de commerce était d'une importance « indéterminée », ce qui confond les considérations liées à la période d'utilisation [alinéa 6(5)*b*)] avec les considérations liées au caractère distinctif acquis, lesquelles ont déjà été prises en compte dans l'analyse visée par l'alinéa 6(5)*a*) ci-dessus. La défenderesse vend sa peinture en liaison avec les marques visées par les demandes d'enregistrement au Canada depuis avril 2009. La demanderesse vend sa peinture en liaison avec sa marque BEAUTI-TONE NATURA depuis janvier 2009, ses produits apparentés à la peinture NATURA depuis 2006, et tous les autres produits NATURA depuis 2002. Selon moi, même si la période d'utilisation peut ne pas être aussi déterminante que les autres facteurs, d'autant mieux que l'utilisation par la demanderesse de sa marque de commerce BEAUTI-TONE NATURA précède de seulement quelques mois l'utilisation des marques visées par les demandes d'enregistrement de la défenderesse, les éléments de preuve militent nécessairement en faveur de la demanderesse pour ce qui est de ce facteur.

(3) Nature des marchandises

[42] La demanderesse prétend que ce facteur devrait être tranché en sa faveur à toutes les dates pertinentes parce qu'il y a un chevauchement important dans la nature des marchandises des parties. Les marques de commerce des parties sont utilisées en liaison avec des produits de peinture.

[43] La défenderesse fait remarquer que de nombreux produits en liaison avec la famille des marques de commerce NATURA ne sont pas apparentés à la peinture ou à la préparation de peinture, et étant donné que seule la marque BEAUTI-TONE NATURA a trait à la peinture proprement dite, les différences entre les marques visées par les demandes d'enregistrement et cette marque de commerce particulière permettent d'écarter tout risque de confusion.

[44] Selon moi, la nature des marchandises en l'instance favorise la demanderesse. Encore une fois, les arguments de la défenderesse confondent les facteurs distinctifs énoncés au paragraphe 6(5). La nature des marchandises des parties est un facteur différent du degré de ressemblance aux termes de l'alinéa 6(5)e). Aux fins de l'alinéa 6(5)c), il suffit que la demanderesse et la défenderesse vendent les mêmes marchandises respectives portant les marques de commerce en question.

(4) Nature du commerce

[45] La demanderesse fait valoir que ce facteur devrait être tranché en sa faveur à toutes les dates pertinentes, du fait que les nouveaux éléments de preuve établissent un chevauchement direct dans les canaux de distribution respectifs des parties. Selon la demanderesse, et contrairement aux conclusions de la Commission, les nouveaux éléments de preuve établissent que la peinture de la défenderesse n'est pas vendue seulement dans ses propres magasins à succursales, mais aussi par l'entremise de détaillants indépendants, y compris un certain nombre de magasins Home Hardware de la demanderesse.

[46] La défenderesse soutient qu'il y a une absence d'éléments de preuve fiables pour déterminer si les parties occupent des canaux de distribution qui se chevauchent. La défenderesse avance donc que la Cour ne dispose d'aucun fondement pour infirmer la conclusion de la Commission à cet égard. Et même si les nouveaux éléments de preuve à ce sujet sont acceptés tels quels, la défenderesse adopte la position selon laquelle tout chevauchement pouvant exister est négligeable.

[47] Selon moi, les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse établissent un certain chevauchement dans les canaux de distribution des parties dans la mesure où les consommateurs canadiens peuvent acheter des produits de peinture Benjamin Moore dans les magasins Home Hardware. L'affidavit de M. Boyd permet donc d'écarter la conclusion de la Commission selon laquelle les parties vendent leurs marchandises dans leurs propres magasins exploités par des propriétaires indépendants et elles occupent par conséquent des canaux de distribution distincts. Toutefois, la défenderesse souligne que les éléments de preuve de cet affidavit n'établissent pas que la peinture BENJAMIN MOORE NATURA est vendue précisément dans les magasins de la demanderesse. J'accepte cet argument jusqu'à un certain point. Même si ces nouveaux éléments de preuve ne suffisent peut-être pas à trancher le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)d) de façon décisive en faveur de la demanderesse, ils minent à tout le moins la conclusion de la Commission selon laquelle les canaux de distribution des parties sont sensiblement distincts. Autrement dit, ces nouveaux éléments de preuve auraient influé de manière importante sur la conclusion de fait de la Commission à cet égard et ils devraient être réévalués dans l'analyse globale de la confusion.

## (5) Degré de ressemblance

[48] La demanderesse fait valoir que le degré de ressemblance des marques de commerce [alinéa 6(5)e)] milite également en sa faveur. Elle prétend que le volet NATURA des marques de commerce est le plus frappant et le plus unique. En effet, la demanderesse soulève que les éléments de preuve de la défenderesse relativement à l'utilisation des marques visées par les demandes d'enregistrement démontrent clairement que l'aspect NATURA est l'élément dominant : la défenderesse centre l'aspect NATURA de la marque bien en vue sur l'étiquette, tandis que l'aspect BENJAMIN MOORE, écrit en plus petits caractères, est situé plus à l'écart, dans la partie supérieure de l'étiquette.

[49] La défenderesse soutient que l'argument de la demanderesse, qui compare ses propres marques aux marques visées par les demandes d'enregistrement comme elles sont effectivement employées, contrevient à l'exigence selon laquelle l'utilisation proposée de la marque de commerce devrait être évaluée en fonction de ses termes plutôt qu'en fonction de son utilisation réelle : *Masterpiece*, aux paragraphes 51 et 52. De plus, la demanderesse prétend que le caractère distinctif acquis de BENJAMIN MOORE établit que le public canadien est venu à associer cet aspect des marques visées par les demandes d'enregistrement à une source de peinture et que, par conséquent, il s'agit de l'aspect le plus frappant et le plus unique. L'aspect NATURA, par contraste, n'est que légèrement évocateur et, dans le cas de la demanderesse, il est utilisé comme modifiant pour signifier « produits écologiques ». (La défenderesse fait valoir que de nombreux autres produits, y compris la peinture et les produits apparentés à la peinture, utilisent la suite de caractères NATUR- comme marque de commerce à cette fin.) La défenderesse souligne

également que l'aspect BEAUTI-TONE de la marque de commerce de la demanderesse à l'égard de la peinture est le plus frappant ou le plus unique, surtout en raison de l'affirmation de la demanderesse selon laquelle BEAUTI-TONE est la marque de peinture qui vient au premier rang au Canada. La défenderesse avance en outre que les marques de commerce diffèrent sur le plan de l'impact visuel, étant donné les différents logos et caractères qu'elles utilisent.

[50] Selon moi, il ne fait aucun doute que les marques de commerce des parties utilisent toutes deux NATURA et, à ce titre, il y a de toute évidence un degré de ressemblance. La Cour est appelée à décider dans quelle mesure les autres aspects des marques visées par les demandes d'enregistrement et les marques de commerce de la demanderesse contribuent à les distinguer. La Commission était convaincue que ces autres facteurs étaient suffisamment distinctifs pour trancher ce facteur en faveur de la défenderesse. Même si aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté pour faire tomber la retenue dont il faut faire preuve à l'égard de cette conclusion, je conviens avec la demanderesse que la Commission a beaucoup insisté sur les aspects distinctifs des marques de commerce, mais ses motifs n'abordaient pas la caractéristique NATURA des marques de commerce des parties, qui est à la base du présent litige.

[51] Les arguments de la défenderesse en ce qui concerne l'arrêt *Masterpiece* dénaturent le droit à ce sujet. Dans cet arrêt, le juge Rothstein a conclu que les éléments de preuve concernant l'emploi réel des marques de commerce proposées ne devraient pas être pris en compte à l'exclusion des utilisations potentielles dans le champ d'application de l'enregistrement (paragraphe 59). Les éléments de preuve de l'emploi réel peuvent encore constituer un facteur

pertinent et, en l'espèce, il est évident que les deux parties utilisent l'aspect NATURA de leurs marques respectives comme nom de produit central.

[52] De plus, la Commission n'a pas vraiment abordé un aspect important du risque de confusion : les deux parties utilisent délibérément le mot « NATURA » pour indiquer la naturalité ou l'aspect écologique de leurs produits, y compris les produits de peinture, pour des acheteurs éventuels. Selon moi, l'effet voulu, aussi central qu'il soit pour les marques des deux parties, soulève un risque de confusion malgré les autres aspects distinctifs des marques respectives.

[53] Cette considération est reflétée à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, qui indique expressément que les idées suggérées par les marques de commerce sont en rapport direct avec leur degré de ressemblance.

[54] Comme l'a fait remarquer le juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 35 : « Pour qu'il y ait confusion, il n'est pas nécessaire que les marques de commerce soient identiques, mais seulement qu'elles fassent suffisamment surgir la "même idée" dans l'esprit du consommateur plutôt pressé pour l'amener à tirer une conclusion erronée ».

[55] Cette considération a été appliquée dans la décision *Gary Gurmukh Sales Ltd c. Quality Goods IMD Inc.*, 2014 CF 437, au paragraphe 102 :

[102] En l'espèce, comme l'a fait remarquer Quality, il n'existe aucune preuve de confusion, réelle ou autre. La question est de

savoir si les marques de commerce suggèrent la même idée au consommateur, de manière à entraîner un risque de confusion; voir l'arrêt *Veuve Clicquot*, précité, au paragraphe 35. Selon moi, les marques de commerce évoquent les mêmes idées.

[56] En conséquence, l'application de ce facteur aux faits donne lieu à une conclusion selon laquelle le degré de ressemblance entre les marques de commerce favorise la demanderesse.

(6) Circonstances de l'espèce

[57] Finalement, la demanderesse prétend que la Cour devrait considérer les circonstances de l'espèce suivantes comme étant pertinentes pour l'analyse de la confusion : (i) l'appropriation par la défenderesse de NATURA; (ii) l'intégrité du régime des marques de commerce; et (iii) la famille de marques de commerce NATURA de la demanderesse. La défenderesse soutient que la Cour doit tenir compte des circonstances de l'espèce suivantes : (iv) l'absence d'éléments de preuve de confusion réelle; et (v) l'emploi généralisé des marques de commerce portant le préfixe « NATUR- ».

(a) *L'appropriation de NATURA*

[58] La demanderesse qualifie les demandes de la défenderesse d'appropriation de ses droits antérieurs. Essentiellement, la demanderesse estime que l'ajout par la défenderesse de BENJAMIN MOORE dans ses demandes d'enregistrement n'était rien d'autre qu'une tentative d'« habillage » des marques de commerce NATURA afin de les réclamer comme les siennes. Encore une fois, la demanderesse fait remarquer que la défenderesse a présenté les demandes en

question seulement quelques jours après avoir déposé des arguments auprès du registraire à l'appui de la demande d'enregistrement abandonnée à l'égard de NATURA.

[59] À l'inverse, la défenderesse soutient qu'il n'existe aucun principe en droit canadien qui interdit « l'habillage » de la marque de commerce d'un concurrent. La défenderesse souligne pour sa part que le droit des marques de commerce au Canada interdit l'emploi et l'enregistrement de marques semblables qui créent de la confusion, et la Cour n'a qu'à se préoccuper que de cette question générale.

(b) *L'intégrité du régime des marques de commerce*

[60] La demanderesse prétend que l'intégrité du régime des marques de commerce serait minée si la défenderesse, une nouvelle utilisatrice, obtenait gain de cause relativement aux droits antérieurs de la demanderesse.

[61] La défenderesse fait valoir qu'il existe de nombreux exemples où un nouvel utilisateur a été autorisé à employer ou à enregistrer une marque de commerce qui incorpore la marque de commerce de l'ancien utilisateur, même lorsque les produits se chevauchent.

[62] Il n'est pas surprenant que le nouvel utilisateur ait obtenu gain de cause dans les jugements cités par la défenderesse du fait qu'on n'avait trouvé aucune confusion. À cet égard, cette circonstance de l'espèce n'est pas une question à régler. Si les marques de commerce créent de la confusion, la demanderesse obtiendra gain de cause en tant que titulaire de droits antérieurs. Dans le cas contraire, la défenderesse obtiendra gain de cause en tant que nouvelle



utilisatrice. Je suis donc d'avis que l'intégrité du régime des marques de commerce n'est pas vraiment une préoccupation en l'espèce, si ce n'est pour l'intérêt général visant à protéger le consommateur de toute confusion.

(c) *La famille de marques de commerce NATURA*

[63] La demanderesse prétend que sa série de marques comportant les mêmes caractéristiques milite contre tout demandeur qui présente une demande d'enregistrement à l'égard de la même marque : *Molnlycke AB v Kimberley-Clark of Canada Ltd* (1982), 61 CPR (2d) 42 at 47-48 (FCTD).

[64] Toutefois, la défenderesse fait valoir que la famille de marques de commerce NATURA de la demanderesse a peu d'importance, car la majeure partie de ces marques de commerce sont utilisées en liaison avec des produits qui ne sont pas apparentés à la peinture.

[65] Bien que la défenderesse ait raison de souligner que seul un sous-ensemble des marques de commerce NATURA de la demanderesse est relié à la peinture, je conviens avec la demanderesse qu'une famille de marques de commerce comportant les mêmes caractéristiques, et détenue par un seul propriétaire, constitue une circonstance de l'espèce pertinente dont la Cour doit tenir compte. Même si l'analyse relative à la confusion compare les marques de commerce individuellement, le caractère distinctif acquis et la notoriété d'une famille de marques de commerce peuvent renforcer le caractère distinctif des marques de commerce individuelles au sein de cette famille.

(d) *L'absence d'éléments de preuve démontrant une confusion effective*

[66] La défenderesse insiste sur le fait que la demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve démontrant une confusion effective, citant *Christian Dior, SA c. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 CAF 29, au paragraphe 19.

[67] Je conviens avec la défenderesse que l'absence d'éléments de preuve démontrant la confusion est une considération pertinente dont la Cour doit tenir compte dans son analyse globale.

(e) *Emploi généralisé d'une partie d'une marque de commerce*

[68] Selon la défenderesse, le poids à accorder à la ressemblance entre les marques de commerce aux termes de l'alinéa 6(5)e) est atténué s'il est démontré que le marché est capable de faire la distinction entre des marques concurrentes. À cet égard, la défenderesse a déposé l'affidavit de Lynda Palmer, fait sous serment le 9 février 2015, qui comprend les résultats de recherche pour certaines marques de commerce, y compris la chaîne de caractères « BENJAMIN MOORE », ainsi que les résultats de recherche pour la chaîne de caractères « NATUR- » en liaison avec les produits de peinture, de nettoyage et de jardinage. La défenderesse soutient que cet élément de preuve établit que des marques de commerce comme NATURA sont employées couramment et, par conséquent, on peut en déduire que les acheteurs ont appris à examiner attentivement ces marques pour déterminer ce qu'ils achètent, réduisant par le fait même tout risque de confusion. La défenderesse cite *Kellogg Salada Canada Inc v Maximum Nutrition Ltd*

(1992), 43 CPR (3d) 349 at 353-355 (FCA) et *Alticor Inc c. Nutravite Pharmaceuticals Inc*, 2004 CF 235, aux paragraphes 63 à 72.

[69] Toutefois, la demanderesse soutient que cet élément de preuve présente une valeur probante limitée. Elle fait valoir qu'aucune des marques recensées ne reproduit exactement le terme NATURA. La demanderesse affirme en outre qu'aucun élément de preuve démontrant l'emploi des marques en question n'a été présenté à la Cour et que, par conséquent, aucune conclusion valable à l'égard du marché ne peut en être tirée.

[70] Je conviens avec la demanderesse que cet élément de preuve présenté par la défenderesse ne permet pas d'établir que les consommateurs sont en mesure de faire la distinction entre les marques de commerce concurrentes NATURA en raison de l'emploi généralisé de marques de commerce portant le préfixe NATUR-. Aucune des marques de commerce révélées dans les éléments de preuve de la défenderesse ne divulgue l'emploi spécifique d'une marque de commerce NATURA. Au mieux, les éléments de preuve de la défenderesse donnent une indication que la marque NATURAL et les variantes de ce mot sont employées dans le marché. Cette conclusion n'est ni surprenante ni particulièrement pertinente en l'espèce.

## VI. CONCLUSION

[71] Je conclus que les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse auraient influé de manière importante sur l'analyse relative à la confusion de la Commission, et qu'un examen de ces éléments de preuve oblige la Cour à réévaluer les facteurs et à tirer sa propre conclusion.

[72] Récapitulation des conclusions auxquelles je suis parvenu plus haut :

- 1) le facteur du caractère distinctif favorise la demanderesse;
- 2) le facteur de la période d'emploi favorise légèrement la demanderesse;
- 3) le facteur de la nature des marchandises milite en faveur de la demanderesse;
- 4) il existe un certain chevauchement dans les canaux de distribution;
- 5) le facteur du degré de ressemblance favorise la demanderesse;
- 6) l'argument de la « famille des marques de commerce » appuie la thèse de la demanderesse;

[73] par conséquent, je conclus qu'un consommateur ordinaire serait probablement embrouillé pour ce qui est de savoir si les marques de commerce des parties proviennent de la même source, d'autant mieux que ces marques sont employées en liaison avec la peinture, peu importe les aspects modifiants de BEAUTI-TONE et BENJAMIN MOORE, respectivement. Selon moi, à première vue, un consommateur occasionnel, un peu pressé qui se trouve devant une peinture BENJAMIN MOORE NATURA, alors qu'il n'a rien de plus qu'un souvenir imprécis de la peinture BEAUTI-TONE NATURA, serait probablement embrouillé quant à la source de ces marchandises, à tout le moins aux dates pertinentes ultérieures auxquelles la marque NATURA de la défenderesse avait acquis un certain caractère distinctif pour ce qui est de la peinture. Un consommateur serait probablement embrouillé quant à savoir si la marque de commerce de la défenderesse provient de la même source que la marque de commerce de la demanderesse.

**JUGEMENT**

**LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :**

1. La décision de la Commission rejetant les oppositions est infirmée;
2. Les demandes d'enregistrement des marques de commerce de la défenderesse sont rejetées;
3. La défenderesse doit payer les dépens de la demanderesse.

« Robin Camp »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-2441-14

**INTITULÉ :** HOME HARDWARE STORES LIMITED c.  
BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2015

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE CAMP

**DATE DES MOTIFS :** LE 4 DÉCEMBRE 2015

**COMPARUTIONS :**

Monique Couture POUR LA DEMANDERESSE

Paul Tackaberry POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

GOWLING LAFLEUR POUR LA DEMANDERESSE  
HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Avocats  
Ottawa (Ontario)

RIDOUT & MAYBEE POUR LA DÉFENDERESSE  
S.E.N.C.R.L.  
Avocats  
Toronto (Ontario)