

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20151106

Dossier : T-221-15

Référence : 2015 CF 1257

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2015

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

TIGER CALCIUM SERVICES INC.

demanderesse

et

COMPASS MINERALS CANADA CORP.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté par la demanderesse Tiger Calcium Services Inc. (Tiger) au titre de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), à l'égard de la décision datée du 17 décembre 2014 par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) a rejeté leur déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement visant la marque de commerce ENVIRO-GUARD, dont la défenderesse, Compass Minerals Canada Corp (Compass), était propriétaire.

[2] Le 25 mai 2010, Sifto Canada Corp (maintenant Compass) a déposé une demande d'enregistrement visant la marque ENVIRO-GUARD. L'usage projeté de cette marque au Canada était en liaison avec des marchandises consistant en des « produits de déglçage et pour prévenir la formation de glace sur les chaussées, les trottoirs et autres surfaces pavées ».

[3] Le 10 janvier 2011, Tiger a déposé une déclaration d'opposition visant la demande d'enregistrement de la marque de commerce ENVIRO-GUARD déposée par la défenderesse, demande d'enregistrement qui était fondée sur l'emploi projeté au Canada des marques de commerce. Tiger a soulevé cinq motifs d'exposition qui ont été décrits ainsi par la COMC :

1. La marque de commerce proposée n'est pas enregistrable au titre de l'article 30 et du paragraphe 38(2) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), en ce sens que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues par la Loi relativement aux demandes. Plus particulièrement, contrairement à l'alinéa 30*a*), les marchandises visées par la demande ne sont pas définies dans les termes ordinaires du commerce.

2. La marque de commerce proposée n'est pas enregistrable au titre de l'article 30 et du paragraphe 38(2) de la Loi, en ce sens que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues par la Loi relativement aux demandes. Plus particulièrement, contrairement à l'alinéa 30*i*), la Requérente ne peut pas avoir été convaincue, le jour où elle a produit une demande pour la marque de commerce proposée, soit le 25 mai 2010, qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce proposée au Canada en liaison avec les marchandises énoncées dans la demande, étant donné l'emploi antérieur et la révélation par l'Opposante, et/ou ses licenciées, de ses marques de commerce identifiées ou citées . . . ci-dessus.

3. La marque de commerce proposée n'est pas enregistrable au titre de l'article 30 et du paragraphe 38(2) de la Loi, en ce sens que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues par la Loi relativement aux demandes. Plus particulièrement, contrairement à l'alinéa 12(1)*d*) la marque de commerce proposée crée de la confusion avec les marques de commerce CLEAR GUARD (enregistrement no LMC780,782), ROAD GUARD PLUS (enregistrement no LMC781,908), et NANUK ENVIRO

NON/CHLORIDE (enregistrement no LMC589,398), lesquelles sont toutes en règle et continuent d'être employées au Canada.

4. La marque de commerce proposée n'est pas enregistrable au titre des alinéas 16(3)a), 16(3)b), 16(3)c) et 38(2)c) de la Loi, parce que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce proposée. Plus particulièrement, à la date à laquelle la Requérante a produit la demande, soit le 25 mai 2010, et à toutes les dates pertinentes, la marque de commerce proposée créait de la confusion, ou était susceptible de créer de la confusion, avec les marques de commerce identifiées ou citées . . . ci-dessus et préalablement employées ou révélées au Canada par l'Opposante et/ou ses licenciés.

5. La marque de commerce proposée n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 38(2)d) de la Loi, puisque la marque de commerce proposée n'est pas distinctive des marchandises de la Requérante, et ne pouvait pas l'être à aucune des dates pertinentes. Il s'agit plus particulièrement des marques de commerce identifiées ou citées . . . ci-dessus qui ont déjà été employées ou révélées par l'Opposante et/ou ses licenciés au Canada en liaison avec un dégivrant liquide. Par conséquent, compte tenu de l'article 2 de la Loi, la marque de commerce proposée – laquelle crée de la confusion ou est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante qui ont déjà été employées ou révélées au Canada par l'Opposante et/ou ses licenciés – ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les marchandises de la Requérante de celles de l'Opposante.

[4] Le 8 mars 2011, Compass a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[5] Devant la COMC, Tiger s'est fondée sur les affidavits de Richard Kolodziej, DPF de Tiger, qui ont été souscrits les 6 juillet 2011 et 5 juin 2013.

[6] Compass s'est fondée sur l'affidavit de Karen Cardinell, une adjointe qui a effectué les recherches en matière de marque de commerce, et dont l'affidavit a été souscrit le 3 août 2013,

ainsi que l'affidavit de Ken Johnston, le directeur des ventes de Compass, qui a été souscrit le 2 août 2013.

[7] M. Kolodziej et M. Johnston ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits. Les transcriptions des contre-interrogatoires faisaient partie du dossier dont disposait la COMC.

[8] Le COMC a reçu les prétentions écrites des parties et une audience a eu lieu le 29 septembre 2014.

II. La décision de la COMC

[9] Le 17 décembre 2014, la COMC a rendu sa décision par laquelle elle rejetait la déclaration d'opposition de Tiger à l'enregistrement, et ce, pour les motifs suivants :

[38] À la lumière de ce qui précède, et particulièrement du fait que les marques des parties sont relativement faibles, que les voies commerciales des parties sont distinctes et que les marques des parties sont plus différentes que semblables sur chacun des trois plans liés à la ressemblance, j'estime qu'à toutes les dates pertinentes, les marques en questions ne créaient aucune confusion.

[10] La COMC a rejeté les motifs d'opposition 1 et 2 mis de l'avant par Tiger, et elle a établi que la « confusion » était la question principale devant être tranchée. La Commission a correctement défini le critère applicable en matière de confusion de la manière suivante :

[32] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir, le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en

considération. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc c Tammy L Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).

[11] La COMC a ensuite effectué une analyse individuelle de chacun des cinq facteurs relatifs à la confusion qui sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi et elle a tiré la conclusion suivante :

Premier facteur – le caractère distinctif inhérent et acquis

[33] La marque visée par la demande, ENVIRO-GUARD, ne possède pas un caractère distinctif inhérent très élevé, puisque le premier élément de la marque serait perçu comme la troncation du mot « environnement » et le deuxième élément comme un mot de langue courante. La marque dans son ensemble évoque soit que le produit de la Requérante est écologique, soit que le consommateur sera protégé contre l'environnement en utilisant le produit de la Requérante. La preuve fournie par Mme Cardinell souligne la nature non distinctive de l'élément ENVIRO. La marque visée par la demande est donc relativement faible. De même, les marques CLEAR GUARD et ROAD GUARD PLUS de l'Opposante sont relativement faibles, puisqu'elles sont composées de mots de la langue courante et évoquent la nature protectrice des marchandises de l'Opposante. La marque NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE de l'Opposante est également une marque relativement faible, car le premier élément serait perçu comme un nom inuit masculin et le dernier élément est descriptif des marchandises de l'Opposante. Par conséquent, le caractère distinctif inhérent des marques en cause ne favorise aucune des parties.

[34] Les marques CLEAR GUARD et ROAD GUARD PLUS de l'Opposante avaient acquis une réputation assez solide à la date pertinente la plus ancienne, soit le 25 mai 2010, et ont continué de développer leur caractère distinctif par la suite. Il n'y a aucune preuve pour contredire le fait que la marque NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE de l'Opposante n'a acquis qu'un caractère distinctif minime, peu importe la date pertinente à laquelle on se réfère. La demande en objet pour la marque ENVIRO-GUARD est fondée sur un emploi projeté et donc, la Requérante ne peut pas

invoquer le caractère distinctif de sa marque à compter de la plus ancienne date pertinente. Toutefois, la marque de la Requérante a commencé à acquérir un certain caractère distinctif grâce aux ventes et à la publicité qui ont débuté en novembre 2010. Le caractère distinctif acquis de la marque des parties s'applique en faveur de l'Opposante à toutes les dates pertinentes. Néanmoins, l'avantage pour l'Opposante est considérablement réduit étant donné que l'Opposante a établi une réputation pour ses marques à l'aide de grands acheteurs institutionnels plutôt que de consommateurs sur le marché du détail.

Deuxième facteur – la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage

[35] Le deuxième facteur favorise l'Opposante, puisque la preuve démontre que l'Opposante employait ses marques CLEAR GUARD et ROAD GUARD PLUS depuis environ 2003, alors que la Requérante n'a pas commencé à employer sa marque ENVIRO-GUARD avant la fin de 2010.

Troisième et quatrième facteurs – le genre de marchandises et les voies de commercialisation

[36] Le genre de marchandises des parties est essentiellement le même, ce qui favorise l'Opposante. Toutefois, comme il en a été question plus tôt, les voies commerciales des parties sont distinctes, et au mieux ne se chevauchent que légèrement, ce qui favorise la Requérante. Les troisième et quatrième facteurs, pris ensemble, s'équilibrent l'un et l'autre et ne favorisent donc aucune des parties.

Cinquième facteur – le degré de ressemblance entre les marques des parties

[37] Étant donné que la première partie d'une marque est celle qui a le plus de poids aux fins de la distinction, j'estime que les marques des parties sont plus différentes que semblables sur le plan visuel, de la sonorité et des idées suggérées : voir *Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979) 26 CPR(2d) 183 at 188 (CF 1^{re} inst). Le cinquième facteur, et le plus important, s'applique donc en faveur de la Requérante. De plus, il existe un principe du droit des marques de commerce, qui favorise également la Requérante, selon lequel des différences minimales peuvent suffire à distinguer des marques « faibles », c'est-à-dire des marques ayant un caractère distinctif faible (voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd*, (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst.)) – cela est d'autant plus vrai si l'Opposante n'a

pas démontré de caractère distinctif acquis pour ses marques afin que celles-ci se voient accorder une protection élargie.

III. Les dispositions législatives pertinentes

[12] Le libellé complet des dispositions pertinentes de la Loi est joint à titre d'annexe aux présents motifs.

IV. Les questions en litige

[13] La demande en l'espèce soulève les questions en litige suivantes :

- a. Quelle est la norme de contrôle applicable?
- b. La COMC a-t-elle commis une erreur quant à la question de la confusion?
- c. La COMC a-t-elle commis une erreur en rejetant la déclaration d'opposition et en permettant l'enregistrement de la marque de commerce ENVIRO-GUARD?

V. Discussion

A. La norme de contrôle applicable

[14] Les deux parties ont produit, conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, des éléments de preuve supplémentaires devant la Cour. Ces éléments de preuve doivent être examinés pour évaluer leur importance, plus précisément l'incidence, le cas échéant, que ceux-ci auraient eue sur la décision de la COMC. La question de la norme de contrôle applicable en matière d'appel visant les décisions de la COMC a été traitée en détail dans l'arrêt *Brasseries Molson c John Labatt ltée*, [2000] 3 CF 145, [2000] ACF n° 159 [*Molson*], et arrêtée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 [*Mattel*]. Le juge Rothstein a expliqué ce qui suit dans l'arrêt *Molson* :

47 Lors de l'appel sous le régime de l'article 56, le dossier constitué devant le registraire forme la base de la preuve devant le juge de la Section de première instance qui est saisi de l'appel; les

parties peuvent ajouter à cette preuve. Bien que le terme procès de novo soit devenu d'utilisation courante pour décrire l'appel de l'article 56, il n'est pas tout à fait approprié pour décrire la nature de cet appel. Le fait que l'appel de l'article 56 n'est pas un procès de novo au sens strict a déjà été signalé par le juge McNair dans la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*

51 [...] Je pense que l'approche suivie dans les affaires *Benson & Hedges c. St. Regis* et *McDonald c. Silcorp* est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

(1) Les éléments de preuve supplémentaires et la position de la demanderesse

[15] La demanderesse fait valoir que la preuve supplémentaire produite dans le contexte du présent appel justifie une instruction *de novo*, au moyen de la norme de la décision correcte, et elle prétend que la nouvelle preuve aurait eu une incidence importante sur les conclusions de la COMC en ce qui a trait à la confusion. Elle fait valoir que la preuve supplémentaire établit que les parties sont des concurrentes directes dont les voies de commercialisation se chevauchent et que, contrairement à la conclusion de la COMC, les marques ROAD GUARD et CLEAR GUARD ne sont pas des marques faibles.

[16] La demanderesse prétend que quatre éléments de nouvelle preuve appuient cette thèse : (1) preuve de l'emploi de la marque CLEAR GUARD par la demanderesse sur des emballages destinés à la revente; (2) preuve de l'emploi de la marque de commerce COAL GUARD, laquelle n'est pas enregistrée; (3) preuve du caractère distinctif des marques GUARD employées par la demanderesse, et (4) preuve démontrant le caractère non distinctif de la marque proposée.

[17] La preuve a été produite au moyen d'un affidavit avec pièces qui a été souscrit par Shilo Sazwan, directeur de l'exploitation de Tiger, le 17 mars 2015. M. Sazwan a été contre-interrogé au sujet de ces affidavits; les transcriptions qui en découlent, ainsi que les pièces qui les accompagnaient, font partie du dossier devant la Cour.

[18] La preuve présentée par M. Sazwan peut être résumée ainsi :

- Tiger est le plus important fabricant de produits à base de chlorure de calcium dans l'Ouest du Canada et exploite l'une des plus importantes usines de chlorure de calcium naturel en Amérique du Nord.
- Les produits de Tiger sont employés pour réduire la poussière, pour stabiliser les routes, pour le déglçage et l'antiglaçage, à titre de fluide de forage sur les champs pétrolifères et pour la suppression des eaux d'exhaure.
- Tiger exploite ses activités depuis plus de 50 ans et son siège social est situé à Nisku (Alberta). Tiger est préoccupée par l'emploi et l'enregistrement de la marque ENVIRO-GUARD par la défenderesse, puisque celle-ci est susceptible de créer de la confusion sur le marché en ce qui concerne les produits déglçants et antiglaçants.

- Tiger et Compass vendent toutes les deux sur le marché du gros (autoroute) et sous forme préemballée (commerce de détail).
- Les clients de Tiger comprennent les municipalités et gouvernements, les sociétés d'entretien des routes, les grossistes et les détaillants de « rénovations » au Canada, surtout dans l'Ouest du Canada.
- Tiger est propriétaire des marques de commerce CLEAR GUARD, ROAD GUARD PLUS, NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE AND COAL GUARD. CLEAR GUARD, ROAD GUARD PLUS et NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE, lesquelles sont toutes enregistrées en liaison avec des produits dégivrants et antigivrants au Canada.
- COAL GUARD est utilisé en liaison avec le traitement antigel du charbon et le dépoussiérage.
- CLEAR GUARD est un antiglaçant et déglaçant liquide vendu en vrac et en emballage individuel.
- CLEAR GUARD a des attributs environnementaux.
- ROAD GUARD PLUS est un déglaçant liquide vendu en charge complète ou à la tonne.
- ROAD GUARD PLUS possède des attributs environnementaux.

[19] La demanderesse a aussi produit un affidavit avec pièces qui a été souscrit par Lindsay Earnshaw le 6 mars 2015. M^{me} Earnshaw a effectué des recherches en matière de marque de commerce dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes, recherches qui ont révélé ce qui suit :

- 405 marques contiennent le terme « guard » ou « gard » dans la classe 1 (produits chimiques industriels).
- 8 des 405 marques ont été enregistrées en liaison avec des déglaçant ou dégivrants, des fondants, du sel de route [ou] des mélanges de sel. Tiger est propriétaire de 2 de ces 8 marques.
- Compass est propriétaire de 3 de ces 8 marques (y compris ENVIRO-GUARD).

(2) Les éléments de preuve supplémentaires et la position de la défenderesse

[20] La défenderesse a aussi produit des éléments de preuve supplémentaires. L'affidavit avec pièces de Ken Johnston, directeur des ventes chez Compass, souscrit le 20 avril 2015, a été produit pour confirmer son affidavit antérieur du 2 août 2012. M. Johnston a été contre-interrogé relativement à son affidavit et les transcriptions, ainsi que les pièces jointes, font partie du dossier dont dispose la Cour. Les faits saillants de cette nouvelle preuve sont les suivants :

- Compass (antérieurement Sifto) fournit du sel ainsi que d'autres minéraux aux consommateurs à l'ensemble du Canada, ce qui comprend du sel gemme pour le déglaçage des autoroutes et le déglaçage individuel.
- ENVIRO-GUARD est vendu aux clients pour usage résidentiel dans les voies de commercialisation au détail, notamment les quincailleries, les épiceries et les magasins à grande surface.
- ENVIRO-GUARD est un produit trop dispendieux pour être utilisé sur les autoroutes et n'est pas vendu en vrac.
- ENVIRO-GUARD est vendu à titre de produit résidentiel de déglaçage depuis novembre 2010.

- ENVIRO-GUARD est vendu en cruchon de 5,44 kg, en sac de 10 kg et 20 kg et en chaudière de 20 kg.

[21] La défenderesse soutient que la nouvelle preuve produite par la demanderesse n'est pas pertinente, qu'elle n'a pas de force probante et qu'elle n'aurait aucune incidence importante sur les conclusions tirées par la COMC. Elle maintient que le critère applicable pour déterminer la valeur probante est celui de la « qualité, et non de la quantité ». La preuve qui ne fait qu'étayer ou confirmer les conclusions antérieures n'est pas suffisante pour justifier l'application de la norme de la décision correcte. Par conséquent, la défenderesse fait valoir que la norme de contrôle appropriée est celle de la raisonnable.

[22] La défenderesse soutient, compte tenu de l'examen de la preuve et des motifs formulés dans la décision de la COMC, que les conclusions de la Commission ne devraient pas être modifiées.

[23] Je souscris à la thèse de la défenderesse. Bien que la preuve supplémentaire soit volumineuse, elle répète largement ce qui était contenu dans le dossier initial et elle n'aurait pas eu une incidence importante sur les conclusions de la COMC. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnable.

B. *La COMC a-t-elle commis une erreur quant à la question de la confusion?*

(1) Analyse relative à la confusion

[24] Comme il a été mentionné ci-dessus, les cinq facteurs exposés au paragraphe 6(5) de la Loi qui doivent être examinés pour trancher la question de savoir si les marques créent de la confusion sont : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans

laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, de services ou entreprises; d) la nature du commerce, et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[25] La COMC a renvoyé, à juste titre, à l'analyse relative à la confusion énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece Theatre c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27[2011] 2 RCS 387 [*Masterpiece*] :

[40] Il est utile, en commençant l'analyse relative à la confusion, de se rappeler le critère prévu dans la Loi. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 20, le juge Binnie a reformulé la démarche traditionnelle de la façon suivante :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Le juge Binnie renvoie avec approbation aux propos tenus par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202, pour faire ressortir ce qu'il ne faut pas faire, à savoir un examen minutieux des marques concurrentes ou une comparaison côte à côte.

(2) Les voies de commercialisation

[26] La demanderesse affirme que si la COMC avait examiné la nouvelle preuve, elle en serait venue à une différente conclusion quant à la question de la confusion. Plus précisément, elle prétend que la Commission aurait conclu que les parties sont des concurrentes directes dont les voies de commercialisation se chevauchent.

[27] La demanderesse se fonde sur l'affidavit de M. Sazwan pour établir que sa cliente, la UFA Cooperative, est une [TRADUCTION] « chaîne bien connue des stations-service, de magasins de matériaux de ferme ou de rénovations qui est implantée à plusieurs endroits à l'échelle de l'Alberta », ce qui fait d'elle une concurrente directe de Compass sur le marché. Des factures de vente des produits de marque CLEAR GUARD à UFA ont été ajoutées au dossier de la Cour.

[28] La preuve de vente des produits CLEAR GUARD sur le marché de détail a été examinée par la COMC, et malgré le fait qu'aucune facture de vente à la UFA Cooperative ne faisait partie du dossier devant la COMC, cette dernière a reconnu, au paragraphe 21 de sa décision, qu'« une faible portion des ventes de l'Opposante est faite à des consommateurs individuels ».

[29] L'affidavit de M. Swazan daté du 17 mars 2015 atteste que les ventes des produits de marque ROAD GUARD PLUS et CLEAR GUARD ont excédé les 25 millions de dollars depuis 2005. Il a aussi fait remarquer que les dépenses liées aux ventes et les dépenses promotionnelles ont excédé les 2 millions de dollars depuis 2002. Ces éléments sont produits à titre de preuve de la grande portée de l'emploi des marques de commerce de Tiger dans l'Ouest du Canada et au-delà de cette région.

[30] Cependant, la Cour ne dispose d'aucune preuve quant à la ventilation des chiffres de vente des divers produits de Tiger ou dans les diverses voies de commercialisation dans lesquels les produits sont vendus. De plus, cette preuve supplémentaire ne fournit pas une « nouvelle preuve » à l'appui des ventes des produits de marque CLEAR GUARD dans les voies de commercialisation au détail lors des dates pertinentes mentionnées dans la déclaration d'opposition – soit, le 25 mai 2010 (date du dépôt) et le 11 janvier 2011 (l'absence de droit et le caractère non distinctif).

[31] Lors de son contre-interrogatoire quant à l'affidavit souscrit le 17 mars 2015, M. Swazan a confirmé qu'il n'y avait pas de chiffres de vente ni de factures qui ont été fournis pour le produit NANUK ENVIRO NON-CHLORIDE, même si celui-ci figure dans la liste contenue dans la déclaration d'opposition.

[32] La seule « nouvelle » preuve de la vente des produits de marque CLEAR GUARD dans les magasins au détail sont deux factures provenant de la UFA Cooperative. Cela ne constitue pas une preuve suffisante pour établir l'existence d'une voie de commercialisation au détail. De plus, cet élément de preuve est compatible avec les conclusions tirées par la COMC auxquelles j'ai renvoyé ci-dessus.

[33] Je conclus par conséquent que la preuve supplémentaire relativement aux ventes et aux voies de commercialisation n'aurait pas eu une incidence importante sur la conclusion tirée par la COMC selon laquelle les parties n'occupent pas les mêmes voies de commercialisation.

(3) Le caractère distinctif

[34] Quant à la question du caractère distinctif, la COMC a conclu que les marques de Tiger et de Compass étaient faibles et que le caractère distinctif inhérent de celles-ci ne favorisait aucune des parties.

[35] Le seul élément commun entre les marques est la présence du mot GUARD. Le mot ENVIRO est aussi employé en ce qui concerne la marque NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE.

[36] Aucune preuve de vente relativement à la marque NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE n'était devant la COMC ou ne faisait partie de la preuve supplémentaire dont la Cour disposait.

[37] Les mots CLEAR, ROAD, COAL et NANUK sont les mots prédominants dans les marques de Tiger. Par conséquent, il est possible d'effectuer une distinction entre ces mots et le mot ENVIRO, autant dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[38] La COMC a eu raison d'affirmer, au paragraphe 37 de sa décision, que la première partie de la marque est la plus pertinente pour en déterminer le caractère distinctif.

[39] À cet égard, une fois que l'on enlève le mot GUARD des marques CLEAR GUARD et ROAD GUARD, aucun des premiers mots, soit « CLEAR » et « ROAD », ne sont descriptifs de produits déglaçants.

[40] Tiger a prétendu que le caractère distinctif du mot « GUARD » devrait être pris en compte. Cependant, la preuve au registre démontre les mots « GUARD » ou « GARD » sont fréquemment employés dans les marques : voir affidavit de M^{me} Earnshaw, ci-dessus, au paragraphe 19.

[41] La preuve supplémentaire n'étaye pas le caractère distinctif des marques de Tiger. Elle confirme plutôt la conclusion de la COMC selon laquelle les marques sont faibles.

(4) Les questions qui ne sont pas liées à la déclaration d'opposition

[42] Tiger prétend que la preuve d'utilisation de la marque COAL GUARD est un élément pertinent quant à l'analyse relative à la confusion.

[43] Tiger laisse entendre qu'une analyse de la famille des marques de commerce joue en sa faveur lorsque l'utilisation de la marque COAL GUARD est prise en compte. Cependant, la

preuve en ce qui concerne l'utilisation de la marque COAL GUARD n'avait pas été présentée dans la déclaration d'opposition, pas plus qu'elle ne l'a été devant la COMC.

[44] La Cour, dans la décision *Procter & Gamble Inc c. Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231, au paragraphe 26, 364 FTR 288, a clairement statué que la nouvelle preuve peut être examinée dans le cadre de ces demandes, mais qu'elle n'a toutefois pas compétence pour examiner les nouvelles questions qui n'avaient pas été soulevées devant la COMC.

[45] Par conséquent, je conclus que la preuve relative à la marque COAL GUARD constitue une nouvelle question en litige. Celle-ci n'avait pas été soulevée ni dans la déclaration d'opposition, ni devant la COMC. Par conséquent, il est inapproprié pour la Cour de tenir compte de cette preuve ou de son incidence.

C. *La COMC a-t-elle commis une erreur en rejetant la déclaration d'opposition et en permettant l'enregistrement de la marque ENIVRO-GUARD?*

[46] Il convient de faire preuve d'une retenue importante envers la COMC lors du contrôle judiciaire, compte tenu de l'expertise de cette dernière. Ce principe a été formulé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel*, précité, de la manière suivante :

36 La détermination de la probabilité de confusion requiert une expertise que la Commission (qui procède quotidiennement à des évaluations de ce genre) possède dans une plus grande mesure que les juges en général. Il faut donc faire preuve d'une certaine retenue judiciaire à l'égard de la décision de la Commission [...]

37 Cela signifie en pratique que la décision du registraire ou de la Commission [TRADUCTION] « ne devrait pas être annulée à la légère, compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces instances décisionnelles » : *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), p. 210, conf. par [1992] A.C.F. n° 70 (QL) (C.A.). L'admission d'un nouvel élément de preuve pourrait évidemment (selon sa nature) affaiblir le fondement factuel de la décision rendue par la Commission et lui enlever le poids que lui confère l'expertise de la Commission.

Toutefois, le pouvoir dont dispose le juge des requêtes d'admettre et d'examiner un nouvel élément de preuve n'empêche pas en soi que l'expertise de la Commission constitue un facteur pertinent : *Lamb c. Canadian Reserve Oil & Gas Ltd.*, [1977] 1 R.C.S. 517, p. 527-528.

[47] Conformément aux directives données par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, aux paragraphes 48-50, [2008] 1 RCS 190, il convient de faire preuve de déférence à l'égard de la COMC.

[48] Comme il est mentionné ci-dessus, je conclus que la preuve supplémentaire produite par la demanderesse Tiger ne constitue pas une nouvelle preuve qui aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC. Il s'ensuit que les conclusions de la Commission en ce qui a trait à chaque motif d'opposition devraient être examinées selon la norme de la raisonnable. Les conclusions tirées par la Commission, pour chaque motif d'opposition, sont bien justifiées et appuyées par la preuve, il s'ensuit que la Cour doit faire preuve de déférence à l'égard de celles-ci.

VI. Conclusion

[49] La demanderesse Tiger a soulevé un certain nombre d'autres questions dans la présente demande. Néanmoins, compte tenu de ma conclusion en ce qui a trait au poids de la nouvelle preuve, il n'est pas nécessaire de traiter de cette nouvelle question. L'examen de la preuve dans la décision de la COMC ainsi que les motifs qui y ont été formulés était raisonnable. Pour l'ensemble de ces motifs, la présente demande est rejetée.

VII. Dépens

[50] Compte tenu de l'issue de la cause, la défenderesse aura droit à ses déboursés, que je fixe à 1 500 \$, ainsi qu'aux dépens, que je fixe à 1 500 \$.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que l'appel est rejeté et que la défenderesse a droit au montant total de 3 000 \$ à titre de dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme
Maxime Deslignes

ANNEXE*Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

« marque de commerce projetée » Marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

« marque de commerce déposée » Marque de commerce qui se trouve au registre.

« marque de commerce » Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

2. In this Act,

“confusing”, when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or is adapted so to distinguish them;

“proposed trade-mark” means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

“registered trade-mark” means a trade-mark that is on the register;

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services.

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

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

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with goods or services;

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

(3) A trade-mark that is marked in Canada on goods or on the packages in which they are contained is, when the goods are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those goods.

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(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

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

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

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

(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.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark 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) 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;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks 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;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(d) confusing with a registered trade-mark;

16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

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

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

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific goods or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;

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.

(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.

38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

(b) that the trade-mark is not registrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

(d) that the trade-mark is not distinctive.

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-221-15

INTITULÉ : TIGER CALCIUM SERVICES INC. c COMPASS
MINERALS CANADA CORP.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE MCDONALD

**DATE DES MOTIFS ET DU
JUGEMENT :** LE 6 NOVEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Yuri Chumak POUR LA DEMANDERESSE

May Cheng POUR LA DÉFENDERESSE
Sarah Goodwin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fleck & Chumak LLP POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

Fasken Martineau DuMoulin LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)