

Federal Court



Cour fédérale

**Date : 20100218**

**Dossier : T-19-08  
T-20-08  
T-21-08**

**Référence : 2010 CF 180**

**Ottawa (Ontario), le 18 février 2010**

**En présence de monsieur le juge Mandamin**

**Entre :**

**THE FRIENDLY STRANGER CORPORATION**

**demanderesse**

**et**

**AVALON SUNSPASH LTD.**

**défenderesse**

**MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT**

[1] Friendly Stranger Corporation interjette appel d'une décision rendue le 8 novembre 2007, dans laquelle M. Myer Herzig, agissant au nom du registraire en vertu d'un pouvoir qui lui a été délégué en qualité de membre de la Commission d'opposition des marques de commerce (le registraire), a rejeté les demandes d'enregistrement de marque de commerce qui suivent,

lesquelles avaient été présentées par Friendly Stranger Corporation (la requérante devant la Commission, l'appelante en l'espèce) :

- a. N° 1157428 : FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP & Design, déposée le 30 octobre 2002;
- b. N° 1171482 : CANNABIS CULTURE SHOP & Design, déposée le 17 mars 2003;
- c. N° 1171481 : CANNABIS CULTURE SHOP, déposée le 17 mars 2003.

[2] L'appelante vend des produits liés aux chanvres et à la marijuana, notamment du papier à cigarettes, des pipes, des livres, des t-shirts ainsi que d'autres marchandises, et elle exploite le magasin The Friendly Stranger Cannabis Culture Shop à Toronto, en Ontario. Elle possède également un site Internet : [www.friendlystranger.com](http://www.friendlystranger.com).

[3] Le 16 avril 2004, Avalon Sunsplash Ltd. (l'opposante devant la Commission, l'intimée en l'espèce) a produit trois déclarations d'opposition contestant les trois demandes de la requérante après que ces demandes eurent été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 février 2004. L'opposante publie *Cannabis Canada*, un magazine bimensuel, qui a été renommé *Cannabis Culture* en 1998. Elle exploite un magasin à Vancouver, en Colombie-Britannique, et possède un site Internet : [www.cannabisculture.com](http://www.cannabisculture.com).

[4] Le registraire a rejeté les demandes n<sup>os</sup> 1171481 et 1171482 parce qu'il a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que « le caractère distinctif de la marque de l'opposante était suffisant pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque en cause ». Il a également

rejeté la demande n° 1157428, parce qu'il a conclu que, bien que la marque de commerce FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP & Design ressemblait moins à la marque de commerce de l'opposante, les deux parties ciblaient le même marché et que la prépondérance de la preuve ne militait ni en faveur de l'opposante ni en faveur de la requérante.

[5] L'appelante interjette appel de la décision du registraire en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Elle a déposé de nouveaux éléments de preuve à l'appui de son appel. L'intimée n'a pas participé à l'appel.

#### **LA DÉCISION SOUMISE À L'APPEL**

[6] Le registraire a noté que la demande était fondée sur l'emploi de marques de commerce par la requérante à plusieurs dates différentes :

Le 7 juillet 1994	Premier emploi revendiqué quant aux services : vente en magasin
Le 7 septembre 1994	Constitution en personne morale de The Friendly Stranger Corporation
Janvier 1995	Premier emploi revendiqué de marque de commerce quant aux marchandises : allumettes
Septembre 1997	Premier emploi revendiqué quant aux ventes sur Internet
Juillet 2002	Dernier emploi revendiqué de la marque de commerce quant aux marchandises : tubes collecteurs

[7] Le registraire a conclu que l'emploi de la marque CANNABIS CULTURE SHOP & Design équivalait à l'emploi de la marque CANNABIS CULTURE SHOP. Il a également conclu que la preuve établissait que la requérante employait essentiellement la marque FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP & Design. Bien que l'élément « Friendly Stranger » était nettement différent – tant dans la taille de la police que dans l'aspect visuel – des mots qui y étaient joints, « Cannabis Culture Shop », le registraire a conclu que cette marque équivalait également à l'emploi de CANNABIS CULTURE SHOP & Design et de CANNABIS CULTURE SHOP.

[8] Le registraire a noté que l'opposition, en plus de l'allégation selon laquelle la marque n'avait pas été employée au Canada, soutenait que la marque de la requérante n'était pas distinctive et ne distinguait pas ses marchandises et services de ceux de l'opposante.

[9] Le registraire a conclu que l'opposante vendait et distribuait des magazines, des livres, des vêtements, des affiches et du papier à cigarettes portant la marque de commerce CANNABIS CULTURE ou CANNABIS CULTURE & Design. Le magazine de l'opposante était offert dans des points de vente partout au Canada et son site Internet était en fonction depuis mai 1998.

[10] Le registraire a conclu que l'opposante distribuait le magazine CANNABIS CULTURE sur le site Internet de la requérante depuis octobre 1997 et que la requérante diffusait de la publicité dans le magazine de l'opposante depuis 1998, mais la requérante y a mis fin lorsque l'opposition a été produite.

[11] Le registraire a noté l'admission de la requérante selon laquelle cette dernière ne pouvait pas revendiquer l'emploi de la marque CANNABIS CULTURE SHOP avant le 4 juillet 1994. En outre, il a conclu que la requérante avait fourni peu d'éléments de preuve pour établir l'emploi de la marque en cause en liaison avec ses marchandises.

[12] Le registraire a noté qu'il incombait à la requérante d'établir que la marque CANNABIS CULTURE SHOP distinguait ses marchandises et services de ceux de l'opposante. Il a estimé que la date pertinente à l'égard de cette question était le 16 avril 2004, soit la date du dépôt de l'opposition. Le registraire a écrit ce qui suit : « je [ne] suis [pas] en mesure de conclure qu'à la date pertinente [...] la marque CANNABIS CULTURE SHOP de la requérante avait acquis une [...] réputation importante ».

[13] Le registraire a tiré la même conclusion en ce qui concerne la marque de l'opposante. Il a estimé que, étant donné l'emploi simultané des marques des deux parties sur le même marché de consommation, la requérante ne s'était pas déchargée du fardeau d'établir que sa marque CANNABIS CULTURE SHOP distinguait ses marchandises et services de ceux de l'opposante.

[14] Le registraire a conclu que la demande n° 1171482, concernant la marque CANNABIS CULTURE SHOP & Design et la demande n° 1171481, concernant la marque CANNABIS CULTURE SHOP, soulevaient les mêmes questions en litige et conduisaient à la même conclusion. Le registraire a rejeté les deux demandes.

[15] Enfin, le registraire a conclu qu'il y avait moins de ressemblance entre la marque de l'opposante et la marque FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP & Design revendiquée par la requérante dans la demande n° 1157428, mais que les parties ciblaient néanmoins le même marché. Il a estimé que la réputation de la marque de l'opposante était au moins égale, sinon supérieure, à la réputation de la marque de la requérante. La requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau, et la demande n° 1157428, concernant la marque FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP & Design, a également été rejetée.

## LES DISPOSITIONS LÉGALES

[16] Les dispositions légales pertinentes sont ainsi rédigées :

*Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13*

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

« distinctive »

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

[...]

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une

2. In this Act,

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

...

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name

marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

(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

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) 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 wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares 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

de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

*a)* le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

*b)* la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

*c)* le genre de marchandises, services ou entreprises;

*d)* la nature du commerce;

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

[...]

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.

(5) Lors de l'appel, il peut

including

(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 wares, 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.

...

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) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may

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.      exercise any discretion vested in the Registrar.

## LA NORME DE CONTRÔLE

[17] Dans le présent appel, l'appelante a déposé de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi. Au paragraphe 51 de l'arrêt *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 CF 145 (C.A.F.), le juge Rothstein a écrit ce qui suit :

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.

[18] Je suis d'avis que la même norme de contrôle s'applique en l'espèce.

## LES QUESTIONS EN LITIGE

[19] Les questions en litige qui trancheront l'appel sont les suivantes :

- a. Les nouveaux éléments de preuve déposés par l'appelante en l'espèce auraient-ils pu avoir un effet important sur la décision rendue dans le cadre de l'opposition?

- b. Les nouveaux éléments de preuve font-ils en sorte que la prépondérance de la preuve milite en faveur de l'appelante quant au caractère distinct de sa marque?

## **ANALYSE**

[20] Le registraire a conclu que la requérante avait établi qu'à la date pertinente, soit le 16 avril 2004, sa marque CANNABIS CULTURE SHOP avait une certaine réputation, mais il a tiré la même conclusion quant à la marque CANNABIS CULTURE de l'opposante. En appel, il incombe encore à l'appelante d'établir que sa marque ne crée pas de confusion.

[21] Le paragraphe 6(5) énumère des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'il faut décider si des marques de commerce créent de la confusion : le caractère distinctif inhérent, la période pendant laquelle la marque a été employée, le genre de marchandises, de services ou d'entreprise, la nature du commerce et le degré de ressemblance. La seule différence entre la marque de l'appelante, CANNABIS CULTURE SHOP, et celle de l'intimée, CANNABIS CULTURE, est l'utilisation du mot « shop », ce qui en soi ne crée pas une distinction inhérente. Étant donné la ressemblance des marques ainsi que des marchandises et services, les nouveaux éléments de preuve présentés par l'appelante n'étaient pas les demandes n° 1171481, concernant la marque CANNABIS CULTURE SHOP & Design, et n° 1171482, concernant la marque CANNABIS CULTURE SHOP, car les mots en soi n'établissent aucunement un caractère distinctif net par rapport à la marque CANNABIS CULTURE de l'intimée.

[22] Les conclusions de fait tirées par le registraire sont raisonnables, et les nouveaux éléments de preuve présentés par l'appelante n'auraient pas eu un effet important sur la conclusion du registraire quant aux demandes n<sup>os</sup> 1171481 et 1171482.

[23] Les nouveaux éléments de preuve de l'appelante sont importants en ce qui a trait à la demande n<sup>o</sup> 1157428. Ils fournissent davantage d'éléments de preuve révélant que l'appelante est une entreprise en plein essor connue sous le nom de « Friendly Stranger Cannabis Culture Shop ». Les éléments de preuve montrent que l'accent est davantage mis sur « Friendly Stranger » plutôt que sur « Cannabis Culture Shop » et que la police de caractère utilisée pour les mots « Friendly Stranger », laquelle est grande et unique, a plus d'effet que la police de caractère utilisée pour les mots « Cannabis Culture Shop », laquelle est petite et conventionnelle.

[24] Les nouveaux éléments de preuve gagnent en importance si l'on tient compte du paragraphe 6(2), qui dispose que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont mises en marché par la même personne.

[25] Dans l'arrêt *United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] A.C.F. n<sup>o</sup> 441, le juge Linden a écrit ce qui suit :

La question que pose [le paragraphe 6(2)] ne concerne pas la confusion des marques, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source.

[26] Bien que les marchandises des deux parties soient semblables, les marchés ciblés sont très différents. Le marché principal du magasin Friendly Stranger Cannabis Culture Shop est Toronto, où il a une forte présence. Le marché de l'intimée est Vancouver. Les ventes sur Internet ne représentent qu'une petite fraction des ventes totales si on les compare à ce qui est vendu en magasin. Enfin, les adresses Internet des parties sont très différentes; [www.friendlystranger.com](http://www.friendlystranger.com) et [www.cannabisculture.com](http://www.cannabisculture.com) sont clairement distincts et mènent à des pages Internet différentes.

## **CONCLUSION**

[27] Je conclus que les nouveaux éléments de preuve présentés par l'appelante auraient eu un effet important sur la décision du registraire quant à la demande n° 1157428, concernant la marque FRIENDLY STRANGER CANABIS CULTURE SHOP & Design. La Cour peut jeter un nouveau regard sur l'affaire lorsque de nouveaux éléments de preuve importants sont déposés en appel; *AstraZeneca AB. c. Novopharm Ltd.*, [2002] 2 C.F. 148 (C.A.F.), paragraphes 25 à 28.

[28] Les nouveaux éléments de preuve font en sorte que la prépondérance de la preuve milite en faveur de l'appelante en ce qui a trait au caractère distinct de sa marque de commerce FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP & Design.

[29] L'appel interjeté contre la décision accueillant l'opposition à la demande n° 1157428 est accueilli.

[30] Étant donné que l'appelante n'a eu que partiellement gain de cause, je n'adjugerai aucuns dépens.

**JUGEMENT**

**LA COUR ORDONNE :**

1. L'appel concernant la demande n° 1157428 est accueilli.
2. Les décisions du registraire quant aux demandes de marques de commerce n<sup>os</sup> 1171481 et 1171482 sont confirmées.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

\_\_\_\_\_  
« Leonard S. Mandamin »

Juge

Traduction certifiée conforme  
Jean-François Martin, LL.B., M.A. Trad. jur.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-19-08  
T-20-08  
T-21-08

**INTITULÉ :** THE FRIENDLY STRANGER  
CORPORATION c. AVALON SUNSPLASH  
LTD.

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

**DATE DE L'AUDIENCE:** LE 16 DÉCEMBRE 2009

**MOTIFS DU JUGEMENT  
ET JUGEMENT :** LE JUGE MANDAMIN

**DATE DES MOTIFS :** LE 18 FÉVRIER 2010

**COMPARUTIONS :**

Michael Adams POUR LA DEMANDERESSE

s/o POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Riches, McKenzie & Herbert LLP  
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE

Tousaw Law  
Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LA DÉFENDERESSE