



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

Référence : 2012 COMC 130
Date de la décision : 2012-07-13
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Equinox Entertainment
Limited à l’encontre de la demande
n° 1231463 pour la marque de commerce
ROXY actuellement au nom de 54th
Street Holdings Sarl**

Le dossier

[1] Le 24 septembre 2004, Quiksilver International Pty Ltd (Quiksilver) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ROXY (la Marque) en liaison avec les marchandises énumérées ci-dessous; sa demande reposait sur les fondements suivants :

- (1) Livres sur le surf. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2003;*
- (2) Calendriers, autocollants, décalcolmanies, autocollants pour pare-chocs, programmes, agendas. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1998;*
- (3) Affiches. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1999;*
- (4) Articles de papeterie, nommément bloc-notes, reliures, blocs-notes. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1998;*
- (5) Étuis pour stylos et crayons. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1998;*
- (6) Capuches et couvre-chefs à visière pare-soleil; étiquettes non textiles, photos; bas, bas-culottes, bretelles pour pantalons et jupes; livres sur la planche à neige, couvre-livres, papier, carton; imprimés, nommément affiches, cartes postales, cartes de souhaits. *Emploi projeté au CANADA;*

- (7) Combinaisons isothermiques. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2000;*
- (8) Vêtements de bain; chapeaux, casquettes. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1996;*
- (9) Sandales. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1997;*
- (10) Ceintures comme accessoires vestimentaires. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1997;*
- (11) Pyjamas et vêtements de nuit; *Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 1997;*
- (12) Sous-vêtements. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 1997;*
- (13) Lingerie, foulards et bandanas. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1997;*
- (14) Petits bonnets. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1997;*
- (15) Souliers de skateboard, bottes, bottes de neige, bottes de planche à neige. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2001;*
- (16) Sarongs. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2001;*
- (17) Chaussettes. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1999;*
- (18) Visières. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2000;*
- (19) Gants. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2002;*
- (20) Mitaines; *Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2002;*
- (21) Bandeaux. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1998;*
- (22) Fichus. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2000;*
- (23) Chaussures d'athlétisme, chaussures. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 1999;*
- (24) Pantoufles. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 1997;*
- (25) Chapeaux cloches. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1999;*
- (26) Chapeaux sergés, chapeaux mode; *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1998;*
- (27) Tongs. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1998;*
- (28) Agenda de planification. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1999;*
- (29) Fournitures scolaires, nommément reliures, livres et chemises de classement. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1998.*

Collectivement appelés les Marchandises.

Et en liaison avec les services suivants :

- (1) Services de vente au détail et de vente en gros et services de vente au détail et de vente en gros fournis au moyen d'un réseau informatique mondial ou par tout autre moyen connecté à l'ordinateur, nommément dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, de tous les types combinaisons isothermes; parfumerie, parfums, cosmétiques, écrans solaires, produits solaires, savons, lotions pour les cheveux et le corps, hydratants, gels de bain et gel douche, huiles de bain, poudre de bain, déodorants, shampooings; appareils d'optique, articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection pour les sports, pièces, garnitures et accessoires pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection pour les sports, casques pour les

sports, contenu enregistré, cassettes audio et vidéo préenregistrés et vierges, disques compacts, disques vidéos numériques et CD-ROM, sacs pour ordinateur, sacs pour disques compacts, accessoires de téléphone mobile; montres et pièces, garnitures et accessoires, horloges, bijoux, bijoux, pierres précieuses, marchandises faits de métaux précieux ou plaqués, insignes, sacs à main, ceintures, boucles et anneaux porte-clés; papier, carton et marchandises à base de ces matériaux, imprimés, articles de papeterie, instruments d'écriture, étuis pour stylos et crayons, étiquettes non textiles, photos; sacs de voyage, transport sacs, sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs de bain, sacs de sport, pochettes (sacs), sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, sacs d'école, serviettes, mallettes, valises, étuis porte-clés, parapluies; marchandises en tissu, étoffe ou matière plastique [substitut de tissus], linge de maison, linge de lit, linge de table, serviettes, essuie-mains, housses de lit et de table, serviettes, banderoles, étamines; textiles et tissus (tissés et tricotés); articles de sport, accessoires de sport, housses et sacs de protection pour articles de sport; vente et service à la clientèle au moyen de représentants de commerce employés et indépendants; services de conseil aux entreprises, nommément établissement et exploitation de points de vente au détail et achat et publicité de groupe pour détaillants; services promotionnels par l'offre de programmes incitatifs et de programmes de fidélisation; *Emploi projeté au CANADA*;

(2) Organisation et tenue de concours, nommément ceux ayant trait au surf horizontal, à la planche à neige, au ski, au surf cerf-volant et à la planche à roulettes; location d'équipement de sport et de loisirs, nommément celui ayant trait au surf, au surf horizontal, à la planche à neige, au ski, au surf cerf-volant et à la planche à roulettes; organisation de démonstrations à des fins culturelles, de divertissement ou éducatives et démonstrations nommément de ski, surf horizontal, sur cerf-volant et planche à roulettes; fourniture et gestion d'installations de sport et de loisir; services d'entraînement sportif et de conditionnement physique, nommément direction d'athlètes et d'équipes, nommément dans le domaine du ski, du surf, du surf horizontal, du surf cerf-volant et de la planche à roulettes; services de club nommément dans le domaine des sports et des activités de plein air, nommément dans les domaines du surf, du surf cerf-volant, de la planche nautique, de la planche à neige, du ski, du surf horizontal et de la planche à roulettes; services de centre de mise en forme; développement, écriture, direction, enregistrement, édition et production de films et d'autres programmes audiovisuels pour le cinéma, le vidéo ou le DVD; services de studios d'enregistrement; production et distribution de films cinématographiques, de vidéos, de DVD, d'émissions de télévision et de contenu en ligne; location de films, de bandes vidéo, de DVD, de CD-ROM, d'enregistrements sonores et d'autres enregistrements audiovisuels; services de divertissement radiophonique et télévisé, nommément émissions de radio et émissions de télévision; festivals de films; représentations devant public, nommément de surf, de ski et de planche à neige; événements de variété, nommément présentation et cérémonies de remise de prix ainsi que services de présentation sportive et artistique sur les sports nommément le surf, la planche à neige et la planche à roulettes; services de jeu offerts en ligne, nommément offre de jeux interactifs sur Internet; services de reportage; reportages photographiques; photographie; services d'édition; offre d'information et des services de conseil liés aux services susmentionnés; *Emploi projeté au CANADA*;

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines du surf, de la planche à neige, de la planche nautique et de la planche à roulettes; formation dans le

domaine des sports de planche notamment surf, planche à neige, planche nautique, planche à roulettes; services de divertissement, notamment offre de démonstrations et de compétitions de surf, de ski et de planche à neige; organisation d'expositions à des fins culturelles, de divertissement ou éducatives et expositions notamment en ce qui a trait à la planche à neige; établissement de calendrier pour événements sportifs, notamment surf, ski et planche à neige; services d'entraînement sportif et physique, notamment entraînement d'athlètes et d'équipes, notamment dans le domaine de la planche à neige; services de camps de vacances et de camps sportifs; organisation d'événements sociaux, notamment réceptions et fêtes promotionnelles, fêtes et tournées pour le lancement de films et de DVD, apparitions d'athlètes et de célébrités, séances de signature d'autographes; organisation et tenue de conférences, de conférences et d'ateliers relativement au surf, au ski et à la planche à neige; offre de services d'information et de conseil liés aux services susmentionnés. *Emploi au CANADA depuis aussi tôt que 1999.*

(4) Organisation et tenue de compétitions, notamment compétitions sportives de surf; organisation d'expositions à des fins culturelles, de divertissement ou éducatives e d'expositions sur le sport, notamment le surf; offre de services d'information et de conseil liés aux services susmentionnés. *Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2000.*

(5) Organisation d'expositions à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement et d'expositions ayant trait à des sports, notamment la planche nautique; services d'entraînement sportif et physique, notamment entraînement d'athlètes et d'équipes, notamment dans le domaine de la planche nautique; offre de services d'information et de conseil liés aux services susmentionnés. *Employé au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2001.*

(6) Offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); offre d'information et de services de conseil liés aux services susmentionnés. *Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002.*

Collectivement appelés les Services.

[2] Quicksilver allègue l'emploi en AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (22), (23), (24) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6). Elle allègue également que la Marque a été enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 novembre 2003 sous le n° 947947 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (22), (23), (24). La Marque a été aussi enregistrées dans ou pour AUSTRALIE le 25 mars 2004 sous le n° 963168 en liaison avec les marchandises (7) et le 29 janvier 2004 sous le n° 955894 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services (1). La Marque a finalement été enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 juin 2004 sous le n° 1008767 en liaison avec les services (2), (3), (4), (6).

[3] Quicksilver revendique également la date de priorité de production du 24 mars 2004 fondée sur la demande n° 826336256 produite au BRÉSIL, en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (6) énumérés ci-dessus.

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 5 août 2009.

[5] La demande a été cédée à plusieurs reprises, et les cessions ont été inscrites auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. La demande est actuellement au nom de 54th Street Holdings Sarl. Je désignerai Quicksilver et/ou 54th Street Holdings Sarl la Requérante.

[6] Le 29 septembre 2009, Equinox Entertainment Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition qui a été transmise par le registraire à la Requérante le 20 octobre 2009.

Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) parce qu'elle ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises et des services spécifiques en liaison avec lesquelles la marque a été employée ou sera employée;
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi parce qu'elle ne renferme pas la date exacte à compter de laquelle la Requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la Marque au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrits dans la demande;
3. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30c) de la Loi parce qu'elle ne renferme pas le nom d'un pays de l'Union dans lequel la Marque a été employée par la Requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, en liaison avec chacune des catégories générales de Marchandises ou Services. De plus, l'Opposante conteste l'allégation présentée dans la demande selon laquelle la Requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la Marque en Australie ou dans un autre pays allégué dans la demande, et plus particulièrement que la Marque a été ainsi employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises et services;
4. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi parce qu'elle ne renferme pas une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada;
5. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la loi parce qu'elle ne renferme pas une déclaration portant que la Requérante est convaincue qu'elle a droit d'employer la Marque au Canada, et que la Requérante ne pouvait et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada puisque, à la date de production de la demande, elle connaissait parfaitement l'existence des marques de commerce de l'Opposante décrites ci-dessous et l'emploi continu de celles-ci par chacun des propriétaires;

6. La demande n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec les marques déposées suivantes de l'Opposante :
 - I. ROXY, enregistrement n° LMC304795;
 - II. ROXY & Dessin, enregistrement n° LMC472665;
 - III. ROXY & Dessin, enregistrement n° LMC483627;
 - IV. ROXY, enregistrement n° LMC 492,451;
 - V. MOXIE, enregistrement n° LMCD12131;
 - VI. MOXIE'S, enregistrement n° TMC325118;
 - VII. MOXIE, enregistrement n° LMC671993;
 - VIII. FOXY, enregistrement n° LMC711066;
 - IX. FOXY, enregistrement n° LMC609208.

Collectivement appelées les Marques déposées;

7. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque suivant les paragraphes 16(1), (2) et (3) de la Loi, du fait qu'à la date de production de la demande, et à toutes les autres dates pertinentes, la Marque créait de la confusion, au sens des articles 2 et 6, avec au moins une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été produite antérieurement au Canada par une autre entité, et plus particulièrement avec la marque de commerce ROXY POKER à l'égard de laquelle l'Opposante a produit, le 22 octobre 2003, la demande d'enregistrement n° 1194451 en liaison avec « fourniture de casinos en ligne et services de divertissement par jeux de casino »;
8. Suivant l'alinéa 38(2)d), la Marque de la Requérante n'est pas distinctive, parce qu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises et les Services des marchandises et des services des tiers inscrivants mentionnés précédemment, en liaison avec lesquels ces derniers ont employé et continuent d'employer au Canada chaque marque de commerce énumérée.

[7] Dans sa contre-déclaration produite le 22 février 2010, la Requérante niait tous les motifs d'opposition.

[8] L'Opposante a produit en preuve des copies certifiées des enregistrements énumérés au motif d'opposition relatif à l'enregistrabilité, mais n'a pas produit de copie de sa demande n° 1194451, alors que la Requérante a produit en preuve l'affidavit de Randall Hild. Je note que les certificats d'enregistrement pour les Marques déposées ne figurent pas au dossier même s'ils semblaient avoir été produits. Toutefois, à l'égard de ce motif d'opposition, le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire et consulter le registre et j'ai l'intention de le faire [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[9] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l'audience tenue par conférence téléphonique.

Fardeau de la preuve

[10] Le fardeau de preuve d'établir que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition particuliers ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] CF 722].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[11] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ses motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)a) et l'article 30, sur les alinéas 38(2)c) et 16(1)a) et (c), (2)a) et c) et (3)a) et c), et sur l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi. Par conséquent, je rejette tous ces motifs d'opposition, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. Par souci de clarté, les seuls motifs d'opposition qui restent à trancher sont fondés sur le droit à l'enregistrement suivant les alinéas 16(1)b), 16(2)b) et 16(3)b) ainsi que sur l'enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motif fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)d) de la Loi

[12] À l'audience, l'Opposante a fait valoir que le motif fondé sur la non-enregistrabilité n'était pas valablement invoqué, car aucun des enregistrements cités dans la déclaration d'opposition n'appartenait à l'Opposante comme il était allégué dans ladite déclaration. Par conséquent, ce motif d'opposition devrait être rejeté. C'était la première fois que la Requérante soulevait cette question. Elle n'a pas invoqué cet argument dans sa contre-déclaration ni dans son plaidoyer écrit.

[13] La Requérante a invoqué un argument relativement à la demande n° 1231464 qui visait l'enregistrement de la même marque de commerce et qui a fait aussi l'objet d'une opposition de l'Opposante. Je souscris aux commentaires formulés par ma collègue Andrea Flewelling dans sa décision *Equinox Entertainment Limited c 54th Street Holdings Sarl*, 2011 COMC 233, datée du 16 novembre 2011 :

Je ne suis pas de cet avis. Lorsque la déclaration d'opposition est considérée dans son ensemble, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif permet de conclure que la mention relative à l'Opposante est une simple erreur d'écriture. Plus précisément, ce motif, qui repose lui aussi sur les Marques invoquées, allègue que la Marque n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises des [TRADUCTION] « marchandises d'autres personnes, plus particulièrement, des marchandises des tiers inscrivants mentionnés précédemment à l'alinéa 3(b)(i), en liaison avec lesquelles ces derniers ont employé et continuent d'employer au Canada chaque marque de commerce énumérée » (je souligne).

[14] Comme l'a indiqué ma collègue dans la décision susmentionnée, l'Opposante a effectivement fourni le numéro d'enregistrement pour chacune des Marques déposées. La Requérante disposait donc de renseignements suffisants pour rectifier les faits dès la réception de la déclaration d'opposition. Elle n'a pas demandé une décision interlocutoire pour obtenir des précisions sur cette question.

[15] S'agissant du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), un opposant satisfait à son fardeau initial de preuve si les enregistrements qu'il invoque sont en règle à la date de la décision du registraire. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et vérifié que les Marques déposées sont en vigueur. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Je dois donc déterminer si l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et les Services est susceptible de créer de la confusion avec l'une des Marques déposées.

[16] Le test applicable à cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 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. Pour me prononcer, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; enfin le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[17] Cette liste n'est pas exhaustive et il n'est pas nécessaire de donner à chacun de ces facteurs le même poids [voir *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (CF 1^{re} inst.), et *Gainers Inc c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (CF 1^{re} inst.)]. Je renvoie également à l'arrêt de la Cour suprême du Canada, *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401, où le juge Binnie s'est exprimé sur la manière d'apprécier les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) pour savoir s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce .

[18] Étant donné que l'Opposante a décidé de ne pas produire de plaidoyer écrit ni de se présenter à l'audience pour formuler des observations, ou encore qu'il n'y a pas de preuve relative à l'emploi d'aucune des Marques déposées, je ne compte pas faire une analyse longue et détaillée des critères pertinents. Les observations qui suivent sont suffisantes pour trancher ce motif d'opposition.

[19] Je dois tenir compte de la preuve produite par la Requérante au moyen de l'affidavit de M. Hild, le vice-président exécutif de Roxy Global Marketing, au sein de la Requérante. Sans entrer dans les détails quant au contenu de l'affidavit, il suffit de dire que ROXY est une marque qui reflète un style de vie global pour les jeunes femmes qui adhèrent aux valeurs et aux avantages essentiels liés à cette marque. M. Hild affirme que la marque a été élaborée dans les années 1989 et 1990 aux États-Unis et qu'elle est employée au Canada depuis aussi tôt que 1995. Les produits et les accessoires offerts sous la marque ROXY comprennent des vêtements de sport, des équipements d'extérieur, des chaussures, des cosmétiques, des bijoux, des lunettes de soleil, des sacs, des produits de beauté et des articles d'ameublement. Selon M. Hild, la marque de commerce ROXY est maintenant employée au Canada en liaison avec une gamme de produits et d'accessoires comprenant des vêtements, des chaussures, des chapeaux, des sacs et des

portefeuilles, des lunettes de soleil et de sport, des montres, des serviettes et des articles textiles, des bijoux, des produits parfumés et des parfums, des produits cosmétiques et de beauté, des articles d'ameublement, linge de maison et des articles de sport, y compris des planches à neige et des skis.

[20] M. Hild déclare que la promotion de la marque ROXY comprend la publicité dans les magazines, la présence sur les sites Web, la publicité sur Internet, la participation aux salons professionnels, des vidéos, commandite d'athlètes et d'événements et des promotions conjointes. Il dit que le total des ventes au Canada des produits de marque ROXY a dépassé 198 millions de dollars canadiens (vente en gros). Quicksilver a dépensé au Canada uniquement au moins 560 000 \$ pour la promotion de ses marques, dont la marque ROXY, depuis 1998.

[21] M. Hild fournit un tableau des chiffres annuels de vente au Canada et aux États-Unis pour la période de 1996 à 2007. Il a produit des copies de quelques exemples de dépliants et de brochures promotionnels pour la marque ROXY distribués au Canada. Il a produit des échantillons d'annonces publicitaires placées dans diverses publications diffusées au Canada.

[22] Les Marques déposées peuvent être regroupées en trois catégories : les marques ROXY, les marques MOXIE et les marques FOXY.

[23] Les enregistrements liés à la marque ROXY sont les suivants :

Marque de commerce	Enregistrement	Marchandises
ROXY	LMC304795	Tabac et produits de tabac, notamment cigarettes.
	LMC472665	Fruits frais.
	LMC483627	Fruits de mer séchés et en conserve, fruits séchés, confits et en conserve, pâtes à fruits, pâtes à légumes, pâtes à la viande, champignons séchés et champignons en conserve, légumes marinés et légumes en conserve, viandes en conserve, algues marines comestibles et déshydratées, poisson en conserve, fruits à coque et graines transformés, haricots transformés, boissons

		alimentaires à base de lait, boissons alimentaires au chocolat (à base de lait), bonbons, biscuits à levure chimique, craquelins, gaufres, épices, sauces, nouilles, amidon à usage alimentaire, farine, boissons alimentaires à base de grains et boissons alimentaires aux herbes.
ROXY	LMC492451	Services de coiffure pour hommes, comprenant la coupe de cheveux et la vente de produits de soin pour les cheveux.

[24] D'après la preuve au dossier, il ne fait aucun doute que la Marque a acquis une réputation plus solide que les marques déposées ROXY pour lesquelles nous ne disposons d'aucune preuve d'emploi.

[25] Comme il ressort de la liste des marchandises et services visés par les enregistrements des marques ROXY, il y a toute une différence par rapport aux Marchandises et Services. De plus, deux des marques déposées ROXY comptent un élément graphique qui contribue à distinguer davantage ces marques de la Marque.

[26] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et l'une des marques ROXY énumérées ci-dessus.

[27] Voici les enregistrements pour la marque de commerce MOXIE :

MOXIE, LMCD12131 pour [TRADUCTION] boissons gazeuses et sirop;
MOXIE'S, LMC325118 pour services de restaurant;
MOXIE, LMC671993 pour produits pour ongles artificiels.

[28] Tout comme dans le cas des marques ROXY, il existe une différence entre les Marchandises et Services et les marchandises et services visés par les enregistrements des marques MOXIE. Il n'y a aucun élément de preuve établissant l'emploi des marques MOXIE; nous ne connaissons donc pas la mesure dans laquelle ces marques sont connues au Canada, s'il en est.

[29] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et les marques MOXIE énumérées ci-dessus.

[30] Voici les enregistrements pour la marque de commerce FOXY :

FOXY, LMC711066 pour articles vestimentaires;
FOXY, LMC609208 pour accessoires de mode.

[31] FOXY est un terme anglais défini dans le *Canadian Oxford Dictionary* comme [TRADUCTION] « semblable à un renard ». Toutefois, lorsqu'il est utilisé en liaison avec les marchandises visées par les enregistrements en question, ce terme a un caractère distinctif puisqu'il n'y a pas corrélation entre les marchandises et le sens du mot « fox » (renard, en français).

[32] Dans son affidavit, M. Hild déclare que la Requérante est également la propriétaire des demandes et des enregistrements suivants pour d'autres marques ROXY :

- ROXY (LMC703880);
- ROXY (LMC716527);
- ROXY (demande n° 1377916);
- ROXY (demande n° 1231464);
- ROXY (demande n° 1436901);
- ROXY (demande n° 1417904);
- ROXY TEENIE WAHINE (LMC737510).

[33] Les commentaires suivants de ma collègue Andrea Flewelling dans la décision *Equinox Entertainment Limited*, précitée, s'appliquent tout autant en l'espèce :

À l'audience, la Requérante a soutenu que la coexistence au registre des autres marques ROXY et des Marques invoquées restreint la portée de la protection à laquelle chacune des Marques invoquées peut avoir droit. Elle fait valoir, et je le lui accorde, que ce facteur revêt une pertinence particulière compte tenu du fait que beaucoup des autres marques ROXY de la Requérante se rapportent à des marchandises « style de vie » analogues aux Marchandises et que l'existence de ses autres marques de commerce ROXY diminue le risque de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des Marques invoquées.

[34] Il existe une certaine ressemblance sur le plan visuel entre la Marque et les marques FOXY. Toutefois, la Marque est plus connue que les marques FOXY et il existe une différence

quant au sens des marques concernées. Ces faits sont suffisants pour me permettre de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y pas de risque de confusion entre la Marque et les marques FOXY énumérées ci-dessus.

[35] Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est donc rejeté.

Droit à l'enregistrement fondé sur les alinéas 16(1)b), (2)b) et (3)b) de la Loi

[36] L'Opposante est la propriétaire de la demande n° 1194451 pour la marque ROXY POKER produite le 22 octobre 2003 en liaison avec « fourniture de services de casions en ligne et services de divertissement par jeux de casino ».

[37] L'Opposante n'a pas produit de copie de la demande susmentionnée. Toutefois, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour déterminer si l'Opposante est réellement la propriétaire de la demande invoquée à l'appui du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement et si cette demande était encore pendante à la date de l'annonce de la présente demande [voir *Groupe Desjardins assurances générales c Investors Syndicate Ltd* (1993), 49 CPR (3d) 412(COMC)]. Étant donné que l'Opposante n'a pas produit de plaidoyer écrit ni ne s'est présentée à l'audience, j'ai hésité à exercer ce pouvoir discrétionnaire. Je l'ai fait cependant et, comme il ressort de ma décision, cela n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure d'opposition. Je confirme que l'Opposante était la propriétaire de cette demande et que la demande était encore pendante à la date de l'annonce de la présente demande [paragraphe 16(4) de la Loi]. La demande en question vise des services de fourniture de casinos en ligne et services de divertissement par jeux de casino.

[38] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'elle s'était opposée à la demande n° 1194451 parce qu'elle créait de la confusion avec ses marques ROXY. Dans la décision *Quiksilver International Pty Ltd et al c Equinox Entertainment Limited*, 2010 COMC 59, mon collègue Myer Herzig a conclu que ces marques ne créaient pas de confusion, compte tenu du genre très différent des marchandises et services des parties. Par conséquent, l'Opposante aurait de la difficulté à faire valoir en l'espèce que la Marque crée de la confusion avec la marque ROXY POKER.

[39] Je souscris à la conclusion de M. Herzig selon laquelle les marques en cause ne créent pas de confusion, compte tenu de la différence concernant le genre de marchandises et services. En conséquence, je rejette également ce motif d'opposition.

Disposition

[40] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer