

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de R. Griggs Group Limited, R. Griggs & Company Limited, « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, et GMF GmbH Trademarks, à la demande no 1,027,965 produite par 359603 Canada Inc. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce DOC MARVEL'S.

Le 7 septembre 1999, 359063 Canada Inc. (la « requérante ») a déposé une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce DOC MARVEL'S (la « marque en cause ») fondée sur un emploi projeté au Canada. La demande a été publiée aux fins d'opposition le 29 novembre 2000. Le 11 janvier 2001, la requérante a déposé une demande révisée rayant les mots « médicaments amaigrisseurs et crèmes homéopathiques » de l'état déclaratif des marchandises. Il semble que la requérante n'a pas été formellement avisée de la demande révisée. Par conséquent, au nom du registraire des marques de commerce, j'accepte la demande révisée et confirme que l'état déclaratif des marchandises se lit désormais : « *Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace; supports magnétiques pour les genoux, coudes, dos et chevilles; caleçons et ceintures d'amaigrissement* ».

Le 29 janvier 2001, une déclaration d'opposition a été déposée désignant comme co-opposantes: (1) R. Griggs Group Limited, (2) R. Griggs & Company Limited, (3) « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, et (4) GMF GmbH Trademarks (les « opposantes »). Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») puisque : a) la requérante, au moment de déposer sa demande, employait déjà la marque en cause au Canada, en tout ou en partie; b) subsidiairement ou cumulativement, la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer sa marque au Canada, ou l'a abandonnée; et c) considérant le contenu de la déclaration d'opposition, l'énoncé selon lequel la requérante est convaincue d'avoir le droit d'employer la marque en cause est faux.

2. La marque en cause n'est pas enregistrable suivant les dispositions de l'alinéa 12(1)d) car elle crée de la confusion avec :

a) les marques déposées DR. MARTENS (enregistrements n^{os} LM420,485; LM491,426 et LM489,555), DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE & Dessin (enregistrement n^o LM475,799) et DR. MAERTENS LUFTPOLSTRECHUH (enregistrement n^o LM289,513), appartenant toutes à « Dr. Martens » International Trading GmbH et à « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif;

b) la marque déposée DOX & Design (enregistrement n^o LM511,812) appartenant à GFM GmbH Trademarks.

3. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en cause puisque, contrairement aux dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi : a) la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article 30; b) la marque en cause n'est pas enregistrable; c) la marque en cause n'est pas une marque projetée mais plutôt une marque déjà employée, ou abandonnée, selon le cas. Les opposantes déclarent en outre que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque, à la date de la demande et à toute autre date pertinente, la marque en cause créait de la confusion avec :

a) des marques de commerce antérieurement employées ou révélées au Canada par « DR. MARTENS » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, (ou par un licencié en son nom), contrairement aux dispositions de l'alinéa 16(3)a), nommément :

i) DR. MARTENS en liaison avec des « vêtements ou accessoires vestimentaires, nommément pantalons, shorts, jumpers, chandails, pulls, chemises, t-shirts, pulls molletonnés, polos, gilets, parkas, manteaux, manteaux de pluie, manteaux courts, chemises thermiques, chapeaux, casquettes, foulards, jambières, gants, coiffures, souliers, bottes et autres chaussures, des composantes de chaussures et de bottes y compris semelles, talons et semelles intérieures; bagages, sacs et sacoches; cuirs et similicuir, nommément sacs à main et autres sacs non adaptés aux produits qu'ils doivent contenir et petits articles de cuir, nommément bourses, portefeuilles et porte-clés; peaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage; montres, horloges, chronomètres; bijoux, papier à écrire, calepins, carnets, classeurs à anneaux, planchettes à pince; chemises de classement élastiques; carnets d'adresses,

organiseurs, plumes, crayons, boîtes à crayons, gommes, règles, taille-crayon, trousse d'écriture; préparations pour nettoyer et polir les chaussures, lacets et avec les services « direction des affaires de magasins de gros et de détail » ;

ii) DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE & Dessin en liaison avec des « chaussures et accessoires connexes, nommément : souliers, bottes, sandales, lacets, boucles, trépointes, semelles, talons, talons rapportés, semelles intérieures, cambrions, coussinets et bourrage »;

iii) DR. MAERTENS LUFTPOLSTERCHUH en liaison avec des « chaussures munies de semelles intérieures avec coussins d'air »; et

iv) DOC MARTENS et DOC MAERTENS pour toutes les marchandises et services susmentionnés;

b) avec la marque de commerce DOX & Design antérieurement employée ou révélée au Canada par GFM GmbH Trademarks (ou par un licencié en son nom) en liaison avec des « chaussures », contrairement aux dispositions de l'alinéa 16(3)a);

c) avec l'appellation commerciale « DR. MARTENS » INTERNATIONAL TRADING GMBH et « DR. MAERTENS » MARKETING GMBH, A PARTNERSHIP antérieurement employée ou révélée au Canada par « DR. MARTENS » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, en liaison avec toutes les marchandises et services susmentionnés, contrairement aux dispositions de l'alinéa 16(3)c);

d) avec les marques de commerce DM'S DR. MARTENS Design de la demande n° 887,780 et DR. MARTENS de la demande n° 878,526 déjà déposées par « DR. MARTENS » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, contrairement aux dispositions de l'alinéa 16(3)b).

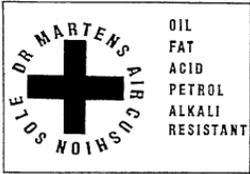
4. La marque en cause n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises ou services de tiers, y compris « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, et GFM GmbH Trademarks. Les opposantes allèguent ensuite que la marque en cause n'est pas distinctive parce que : a) son utilisation excède l'usage autorisé prévu par l'article 50, et

b) suite au transfert de la marque en cause, plus d'une personne avait des droits sur celle-ci et les exerçait au mépris du paragraphe 48(2) de la Loi..

Le 20 mars 2001, la requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. Les deux parties ont déposé des preuves. Seules les opposantes ont déposé une argumentation écrite et étaient représentées à l'audience.

Preuve des opposantes visée à l'article 41

Les opposantes ont présenté des certificats d'authenticité concernant les demandes et les enregistrements suivants :

<u>Marque</u>	<u>de</u>	<u>N°</u>	<u>Marchandises</u>
<u>commerce</u>		<u>d'enr./dem.</u>	
DR. MARTENS		LM420,485	Vêtements et accessoires vestimentaires, notamment pantalons, shorts, jumpers, chandails, pulls, chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, polos, gilets, parkas, manteaux, manteaux de pluie, manteaux courts, chemises thermiques, chapeaux, casquettes, foulards, jambières, gants, coiffures, souliers, bottes et composantes de souliers et de bottes y compris des semelles, talons et semelles intérieures; bagages, sacs et sacoques; cuirs et similicuir, notamment sacs à main et autres sacs non adaptés aux produits qu'ils doivent contenir et petits articles de cuir, notamment bourses, portefeuilles et porte-clés; peaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage.
		LM475,799	Chaussures et accessoires connexes, notamment : souliers, bottes, sandales, lacets, boucles, trépointes, semelles, talons, talons rapportés, semelles intérieures, cambrions, coussinets et bourrage.
		887,780	Produits d'entretien des chaussures, notamment cirage à souliers et à bottes; crème à chaussure, et préparations de nettoyage des chaussures; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil et étuis à lunettes; bijoux, montres et montres de poche; papeterie, notamment classeurs à compartiments, carnets d'adresses, ensembles de stylos, stylos, crayons, boîtes

à crayons, porte-crayons, taille-crayons, classeurs à anneaux, planchettes à arche, chemises, autocollants, agrafeuses, cahiers, gommes à effacer, règles non graduées, étuis à crayons, bloc-notes et agendas; bagagerie, porte-documents, étuis à cartes d'affaire et porte-cartes de crédit; sacs banane, bourses, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, notamment sacs d'athlétisme, serviettes, porte-documents, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à bandouillère, fourre-tout; chaussures et habillement, notamment manteaux, vestes, anoraks, parkas, tee-shirts, polos, chemises, chemisiers, débardeurs, gilets, chandails, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, salopettes, pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, gants, ceintures, chaussettes, chapeaux et casquettes.

Fondée sur un emploi projeté.

DR. MARTENS 878,526

(1) Préparations de nettoyage et de polissage de chaussures; (2) lunettes de soleil; (3) Lacets; (4) disques compacts préenregistrés; mercerie, notamment rubans, nattes, boutons, agraffes et œillets.

Fondée sur un emploi antérieur depuis au moins le 17 mars 1994 en liaison avec les marchandises (1); 1996 en liaison avec les marchandises (2); le 6 mai 1994 en liaison avec les marchandises (3); et sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises (4).

Les certificats d'authenticité confirment que « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, détiennent ces enregistrements. En consultant les notes de bas de page de chacun des enregistrements, je remarque que « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, en sont devenues les propriétaires par acte de cession. Les notes de bas de page indiquent que la date d'enregistrement de la cession est le 30 janvier 1998 et que la date de changement est le 24 février 1997. Les certificats d'authenticité confirment que la demande n° 887,780 a été déposée le 19 août 1998 et que la demande n° 878,526 a été déposée le 19 mai 1998.

Un certificat d'authenticité de l'avis d'enregistrement et du contrat de licence s'y rapportant a aussi été déposé en preuve. Ce contrat de licence atteste que R. Griggs Group Limited et R. Griggs & Co. Ltd. détiennent les droits d'exclusivité dans tout le Canada pour l'usage des marques de commerce faisant l'objet des enregistrements n^{os} LM420,485, LM489,555, LM475,799 et des demandes n^o 763,824 (portant maintenant le n^o LM491,426), 878,526, 887,782 et 887,780 pour toutes les marchandises énumérées dans les enregistrements et les demandes.

Les affidavits de Peter Sauer, assermenté le 16 novembre 2001, et de Claude Sincennes, assermenté le 21 novembre 2001, complètent la preuve. Aucun des déposants des opposantes n'a été contre-interrogé.

Affidavit de Peter Sauer

M. Sauer est président de Stage 4 International Articles chaussants Inc. (« Stage 4 »), entreprise qui distribue au Canada divers types de chaussures sous la marque de commerce DR. MARTENS depuis le 31 août 2000. Il déclare que jusqu'à la date de son affidavit, Stage 4 a distribué des chaussures portant la marque de commerce DR. MARTENS à plusieurs chaînes de magasins au Canada, soit au moins 268 magasins de détail. Une liste de ces magasins est jointe comme pièce PS-1. Selon M. Sauer, depuis le 31 août 2000, Stage 4 a vendu 56 976 paires de chaussures à ses magasins de détail qui les ont ensuite vendues aux consommateurs canadiens.

M. Sauer, qui a accès aux divers magasins de détail de Stage 4 et qui les visite à l'occasion, confirme que des chaussures portant la marque de commerce DR. MARTENS sont vendues dans ces établissements. Il affirme qu'on peut lire cette marque de commerce sur les boîtes de chaussures et sur les étalages. À titre de pièce PS-2, il joint diverses photographies couleur montrant l'étalage de la marque de commerce DR. MARTENS dans les magasins, que ce soit sur des boîtes ou sur des affiches. Ces photographies ont été prises en octobre 2001 dans trois différents points de vente au détail exerçant leurs activités au Canada, à savoir : Shoes 22 à Waterloo (Ontario), Soley Shoes à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) et Shoetopia à Fergus (Ontario). Quelques-unes des photographies montrent le logo (le « logo ») ci-après, reproduit sur le mur au-dessus d'un étalage de boîtes de chaussures et aussi sur les boîtes. Sur d'autres photographies on peut voir le logo sur la vitrine du magasin et sur les affiches à l'intérieur de celui-ci.



J'estime que le logo illustré sur le mur tout près des chaussures exposées pour la vente équivaut à un emploi de la marque de commerce DR. MARTENS au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, et qu'il constitue un avis suffisant d'association des marchandises avec la marque de commerce au moment du transfert [voir *Loblaws Ltd. c. Richmond Breweries Ltd.* (1982), 73 C.P.R. (2d) 258 (C.O.M.C.); *Loblaws Ltd. c. Richmond Breweries Ltd.* (1983), 78 C.P.R. (2d) 258 (C.O.M.C.)]. Toutefois, le logo illustré sur la vitrine du magasin et à l'intérieur de celui-ci mais à distance des chaussures exposées pour la vente n'équivaut pas à un emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1).

À l'audience, l'agent des opposantes a attiré mon attention sur les photographies prises chez Shoes 22, qui montrent le terme DOCS figurant sur une affiche placée au-dessus et très près des boîtes de chaussures, ainsi que les termes DOC MARTENS figurant sur une affiche placée au-dessus des boîtes de chaussures. D'après ces photographies, je peux raisonnablement inférer que les termes DOCS et DOC MARTENS sont affichés près des boîtes contenant des chaussures en liaison avec la marque de commerce DR. MARTENS. Je note que la marque de commerce DOC MARTENS a été alléguée pour appuyer le motif d'opposition de l'absence de droit à l'enregistrement fondé sur l'alinéa 16(3)a), mais non la marque de commerce DOCS. J'ajouterai que la déclaration d'opposition ne fait pas mention de la marque de commerce DOCS. Même si je jugeais que la présence des termes DOC MARTENS sur les affiches placées très près des marchandises pourrait équivaloir à un emploi au sens du paragraphe 4(1), les photographies seraient une preuve d'emploi en octobre 2001 seulement.

À titre de pièce PS-3, M. Sauer joint des copies de factures représentatives choisies au hasard se rapportant à des chaussures DR. MARTENS, et qui ont été envoyées par Stage 4 à des chaînes de magasins ou à des établissements. Je remarque que la pièce comporte deux factures datées du 22 septembre 2000 et du 12 novembre 2001.

M. Sauer conclut en déclarant que la marque de commerce DR. MARTENS n'a pas été abandonnée et qu'elle est toujours en usage.

Affidavit de Claude Sincennes

M. Sincennes est vice-président aux finances chez Aldo Group Inc./Le Groupe Aldo Inc. (« Aldo »). Il déclare qu'Aldo distribue au Canada divers types de chaussures portant la marque de commerce DR. MARTENS depuis au moins 1998. Il ajoute que les chaussures, fournies à Aldo pour être distribuées au Canada, sont vendues dans divers points de vente spécialisés dans le domaine de la chaussure et exploités par Aldo. Une liste de ces magasins est jointe comme pièce CS-1.

Selon M. Sincennes, le chiffre d'affaires d'Aldo concernant divers types de chaussures DR. MARTENS, qu'il s'agisse de bottes, de souliers ou de sandales, s'élevait à au moins 20 000 000 \$ par année en 1998, 1999 et 2000. Il ajoute que le chiffre d'affaires d'Aldo concernant divers types de chaussures DR. MARTENS en 2001 s'élevait à au moins 18 000 000 \$ au 16 novembre 2001.

Enfin, à titre de pièce CS-2, M. Sincennes joint la reproduction d'une boîte représentative de celles qui servent à la vente des produits DR. MARTENS au Canada. Le logo et les mots DR. MARTENS figurent sur la boîte de chaussures. On peut lire des inscriptions d'un côté du couvercle de la boîte, y compris « © R. Griggs Group Ltd. » et les phrases « *Dr. Martens est une marque déposée et utilisée sous licence. Le logo Dr. Martens AirWair est une marque utilisée sous licence* ».

Preuve de la requérante visée à l'article 42

Cette preuve consiste en l'affidavit de John Dragan, souscrit sous serment le 18 juin 2002. Le déposant n'a pas été contre-interrogé.

M. Dragan indique qu'il est le président de la requérante et de J.D. Marvel Products Inc. (« J.D. Products ») depuis la création des deux sociétés.

M. Dragan affirme que la requérante a adopté le marque au début du mois d'août 1999 pour l'employer en liaison avec des articles chaussants, des semelles pour la glace, des supports magnétiques pour les genoux, coudes, dos et chevilles, des caleçons et ceintures d'amaigrissement ainsi que des médicaments amaigrisseurs et des crèmes homéopathiques. Le 2 août 1999, la requérante a concédé à J.D. Products une licence lui permettant d'employer la marque en cause au Canada et aux États-Unis en liaison avec des articles chaussants, nommément des chaussures, des pantoufles et des bottes; des semelles pour la glace; des

supports magnétiques pour les genoux, coudes, dos et chevilles; des caleçons et ceintures d'amaigrissement ainsi que des médicaments amaigrisseurs et des crèmes homéopathiques. Une copie du contrat de licence est jointe comme pièce 1. M. Dragan indique que J.D. Products exploite une entreprise de vente par correspondance et distribue ses produits tant au Canada qu'aux États-Unis. J. D. Products fait la promotion des produits dans des catalogues, des publipostages groupés, des encarts volants insérés dans des journaux, des annonces dans des tabloïds et des encarts insérés dans des périodiques.

Je dois signaler que certaines pièces jointes à l'affidavit montrent la marque DOC MARVEL plutôt que la marque visée par la demande. À mon avis, la différence entre DOC MARVEL et DOC MARVEL'S est si ténue que le public ne sera pas induit en erreur [voir *Registraire des marques de commerces c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]. Par conséquent, j'estime que toute présentation de la marque de commerce DOC MARVEL que l'on peut voir dans certaines des pièces correspond à une présentation de la marque faisant l'objet de la demande, et je ne ferai pas de distinction en discutant de ces pièces.

M. Dragan affirme que J.D. Products publie son propre catalogue de produits à raison de cinq fois par année; il est distribué en février, avril, août, septembre et décembre à tous ses clients au Canada et aux États-Unis. Environ 300 000 exemplaires de ces catalogues sont postés en avril de chaque année, et environ 500 000 chacun des autres mois. M. Dragan affirme aussi que des illustrations des articles chaussants, semelles pour la glace, supports magnétiques pour les genoux, coudes, dos et chevilles « ...offerts en vente par J.D. Products en liaison avec la marque de commerce » ont paru dans la plupart des catalogues depuis août 1999. Il produit des exemplaires des catalogues des mois d'août 1999 (pièce 2), décembre 2000 (pièce 3) et avril 2002 (pièce 4). De façon générale, je constate qu'ils contiennent des illustrations de différents produits et fournissent des renseignements, y compris le prix, permettant d'acheter les produits en remplissant et en retournant un bon de commande à J.D. Products accompagné du paiement. Après avoir examiné les pages auxquelles M. Dragan a plus particulièrement attiré mon attention, je constate : a) que le catalogue du mois d'août 1999 montre des mocassins, des pantoufles, des coussins de talon et des chaussures avec la marque en cause apparaissant sur la page correspondante. On y voit aussi des supports magnétiques (pour genoux, dos, coudes, poignets, cou et des semelles), mais la marque en cause n'apparaît pas sur la page correspondante; b) que le catalogue du mois de décembre 2000 montre des bottes, des pantoufles, des mocassins et des chaussures de course avec la marque en cause apparaissant sur les pages correspondantes. On y voit aussi des semelles pour la glace et des supports

magnétiques (pour genoux, dos, coudes, poignets, cou et des semelles), mais la marque en cause n'apparaît pas sur la page correspondante; et c) que le catalogue du mois d'avril 2002 montre des pantoufles, des chaussures de course et des supports magnétiques (pour genoux, dos, coudes, poignets, cou et chevilles) avec la marque en cause apparaissant sur les pages correspondantes.

M. Dragan affirme que des encarts, illustrant les produits courants offerts en vente par J.D. Products, sont distribués cinq fois par année par la poste dans des publipostages groupés dans environ 4 à 7 millions de foyers partout au Canada. Des spécimens de ces encarts sont joints comme pièce 5. On peut y voir la marque visée par la demande à côté de pantoufles, de semelles pour la glace ou de bottes, ainsi que les renseignements, y compris le prix, nécessaires pour acheter les produits en remplissant un bon de commande et en le retournant à J.D. Products accompagné du paiement.

Selon M. Dragan, des encarts volants sont insérés dans des journaux publiés tant au Canada qu'aux États-Unis. Depuis août 1999, plusieurs de ces encarts contiennent des illustrations d'articles chaussants et de supports magnétiques pour genoux, dos, coudes, dos et chevilles offerts en vente par J.D. Products en liaison avec la marque en cause. Un spécimen d'encart flottant est joint comme pièce 6. On y aperçoit la marque en cause à côté de pantoufles, ainsi que les renseignements, y compris le prix, nécessaires pour acheter les produits en remplissant un bon de commande et en le retournant à J.D. Products accompagné du paiement. M. Dragan fournit d'autres renseignements sur les encarts volants insérés dans des journaux, savoir :

- (i) des encarts volants sont insérés 10 fois par année dans la plupart des grands quotidiens canadiens, y compris le *Halifax Chronicle*, le *St-John Telegraph Journal*, *La Presse*, le *Journal de Montreal*, *The Gazette*, *The Toronto Sun*, le *Winnipeg Free Press*, le *Winnipeg Sun*, le *Regina Leader Post*, le *Calgary Herald*, le *Calgary Sun*, le *Edmonton Journal* et le *Vancouver Sun*. M. Dragan affirme que de tels encarts sont placés dans environ 5 200 000 exemplaires de journaux distribués au Canada à chaque occasion, mais cette affirmation ne peut être considérée comme une preuve fiable. Toutefois, je peux admettre d'office que les grands quotidiens publiés dans chacune des grandes villes canadiennes jouissent d'une diffusion appréciable. Je ne peux pas affirmer que c'est le cas de tous les journaux mentionnés plus haut, mais il ne m'apparaît pas déraisonnable de penser que c'est le cas pour la plupart [voir *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1988), 14 C.I.P.R. 104 (C.O.M.C). *Milliken & Co. c. Keystones Industries (1970) Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 166 (C.O.M.C.); *Carling O'Keefe Breweries of*

Canada Ltd. c. Anheuser-Busch, Inc., 4 C.P.R. (3d) 216 (C.O.M.C.); *Wyeth c. Fempro Inc.*, (2004) 37 C.P.R. (4d) 261 (C.O.M.C.);

- (ii) des encarts volants sont insérés environ 50 fois par année dans l'édition du dimanche de nombreux quotidiens américains, notamment le *New York Daily News*, le *Boston Herald*, le *Washington Post*, le *Miami Herald*, le *Chicago Tribune*, le *New Orleans Times*, le *Dallas Morning News*, le *Seattle Times*, le *L.A. Times* and le *San Francisco Examiner*. On peut ainsi trouver ces encarts dans environ 20 000 000 de journaux publiés un peu partout aux États-Unis chaque semaine. Aucune preuve n'a été faite que ces journaux sont distribués au Canada, mais je suis disposée à admettre d'office que le *Washington Post* l'est [voir *Milliken & Co.*, précité].

Selon M. Dragan, des encarts volants sont insérés six fois par année dans des périodiques qui sont distribués au Canada, nommément *Homemakers'*, *Good Times*, *Le Bel Âge*, *Madame au Foyer* et *Harrowsmith*. Depuis le mois d'août 1999, certains comportaient des illustrations d'articles chaussants et de supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles offerts en vente par J.D. Products en liaison avec la marque en cause. Le numéro de juin 2002 de *Good Times* ainsi que les encarts y ayant été insérés sont joints comme pièce 7. L'affirmation de M. Dragan quant à la diffusion de ces périodiques au Canada ne constitue pas une preuve fiable.

Douze fois par année, J.D. Products place aussi des annonces publicitaires dans des tabloïds qui sont distribués tant au Canada qu'aux États-Unis, nommément *The National Enquirer*, *The Globe*, *The Sun*, *Weekly World News*, *The Examiner* et *The Star*. Depuis le mois d'août 1999, certaines de ces annonces comportaient des illustrations d'articles chaussants et de supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles offerts en vente par J.D. Products en liaison avec la marque en cause. L'affirmation de M. Dragan quant à la diffusion de ces tabloïds au Canada ne constitue pas une preuve fiable.

Depuis juillet 2001, J.D. Products a un site Web contenant des illustrations d'articles chaussants, de semelles pour la glace et de supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles en liaison avec la marque en cause. Des extraits du site Web, qu'il a téléchargés le 13 juin 2002, sont joints comme pièce 8.

M. Dragan donne un chiffre approximatif du volume de marchandises [TRADUCTION] « *vendues et livrées par J.D. Products tant au Canada qu'aux États-Unis* ». Ainsi, (i) 500 000 paires de

pantoufles, de bottes d'hiver, de moccassins et de chaussures de gymnastique ont été vendues durant la période d'août 1999 à mai 2002; (ii) 50 000 paires de semelles pour la glace ont été vendues durant la période de juillet 1999 à mai 2002; et (iii) 200 000 supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles ont été vendus durant la période d'août 1999 à mai 2002. En passant, même s'il peut s'agir d'une erreur d'inattention, M. Dragan a bel et bien mentionné juillet 1999 et non août 1999 pour désigner le début de la période visée par les ventes de semelles pour la glace.

Dans leurs arguments écrits et à l'audience, les opposantes ont fait valoir que les déclarations relatives aux périodes de ventes sont importantes parce que la demande a été déposée le 7 septembre 1999, fondée sur un emploi projeté. Je vais traiter de cette question en particulier lorsque j'examinerai les motifs d'opposition. Pour l'instant, je constate que M. Dragan soutient qu'aucun des articles chaussants, semelles pour la glace, supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles « *vendus et livrés par J.D. Products à ses clients* » n'affichait la marque en cause, que ce soit sur les produits eux-mêmes ou leur emballage. J'ajouterais que la marque en cause ne figure pas non plus sur les spécimens de pantoufles, bottes d'hiver et moccassins, semelles pour la glace et supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles joints à son affidavit. M. Dragan déclare qu'il a décidé de pas apposer la marque en cause sur les produits ou leur emballage avant qu'une décision finale soit rendue faisant droit à sa demande. Je note que rien n'oblige une personne à employer une marque projetée avant qu'elle ne soit approuvée [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.)].

Enfin, M. Dragan affirme au paragraphe 8 qu'aucun cas de confusion entre la marque visée par la demande et la marque DR. MARTENS n'a été porté à son attention, et je cite :

[TRADUCTION] *Autant que je sache, depuis que J.D. Products a commencé à promouvoir la vente d'articles chaussants, de semelles pour la glace et de supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles en liaison avec la marque de commerce « DOC MARVEL'S » de la manière décrite ci-dessus, aucun cas de confusion ne m'a été rapporté de la part d'un consommateur relativement aux articles chaussants actuellement offerts en vente et vendus au Canada en liaison avec la marque « DR. MARTENS ».*

Contre-preuve des opposantes

À titre de preuve visée à l'article 43, les opposantes ont déposé l'affidavit de Marie-Josée Lapointe daté du 18 novembre 2002. M^{me} Lapointe, qui n'a pas été contre-interrogée, met en preuve les résultats de ses recherches sur Internet à l'aide du moteur de recherche Yahoo! Concernant les termes « doc marten » et « doc martens ». M^{me} Lapointe présente aussi des extraits de l'édition 1996 du Oxford English Reference Dictionary concernant les termes « Dr. », « doc » et « doctor » et les résultats de sa recherche sur le site Web du Merriam-Webster's Collegiate Dictionary concernant la définition des termes « doc » et « Dr ». Dans le cadre de la procédure, la requérante a réfuté l'affidavit plaidant qu'il ne portait en aucune manière sur les questions soulevées dans la preuve de la requérante. Les opposantes ont plaidé que les recherches sur Internet étaient pertinentes parce que l'affidavit de M. Dragan soulevait la question de la présence de la requérante sur Internet. À l'audience, l'agent des opposantes a répété les observations relatives aux recherches sur Internet, mais il a reconnu que les définitions du dictionnaire ne portaient pas sur les questions soulevées dans la preuve de la requérante. À mon avis, l'argument des opposantes concernant les recherches sur Internet n'est aucunement fondé. Puisque la prétendue contre-preuve des opposantes a trait aux recherches sur Internet portant sur les termes « doc marten » et « doc martens », elles se réfèrent manifestement aux marques de commerce alléguées des opposantes. Ces recherches ne sont certainement pas strictement limitées aux matières en réponse à la preuve de la requérante, et elles auraient dû être déposées en preuve principale.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'affidavit ne constitue pas une contre-preuve admissible, et je ne tiendrai pas compte de son contenu [voir *Prouvost S.A. v. Haberdashers Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. (3d) 232 (C.O.M.C.)].

Je traiterai maintenant des motifs d'opposition.

Article 30

L'époque pertinente pour faire l'examen des circonstances relatives aux motifs d'opposition fondés sur l'inobservation de l'article 30 est la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30, mais les opposantes doivent s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits qui appuient les motifs d'opposition liés à l'article 30. Une fois cette preuve fournie, il incombe à la requérante de démontrer que ces motifs d'opposition n'empêcheront pas l'enregistrement de la marque en cause [voir *Joseph E. Seagram*

& Sons Limited c. Seagram Real Estate Ltd. (1984) 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.]. Les opposantes peuvent s'appuyer aussi sur la preuve de la requérante pour s'acquitter de leur fardeau initial, mais elles doivent établir que cette preuve est clairement incompatible avec les prétentions de la requérante [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

Alinéa 30e)

Comme il est difficile de prouver une négation, d'autant plus dans le cas d'une demande fondée sur un emploi projeté, le fardeau initial dont doivent s'acquitter les opposantes en ce qui a trait au moyen d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30e) est relativement léger [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.*, (2003) 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.)].

Les opposantes n'ont présenté aucune preuve à l'appui de leur première allégation voulant que la requérante, au moment de déposer sa demande, employait déjà la marque en cause au Canada, en totalité ou en partie. À l'audience toutefois, l'agent des opposantes a plaidé que la preuve de la requérante confirmait cette allégation. Il a soutenu que l'affirmation de M. Dragan portant que la marque en cause n'apparaît pas sur les marchandises elles-mêmes ou sur leur emballage ne permet pas de conclure que la requérante n'employait pas la marque en cause le 7 septembre 1999 lorsqu'elle a déposé sa demande fondée sur un emploi projeté. L'agent des opposantes a plaidé que si l'on tient compte de la nature de l'entreprise de J.D. Products, la preuve dans son ensemble établit que la marque en cause était déjà employée au Canada à la date de la demande. L'agent des opposantes a aussi fait valoir qu'une décision contraire permettrait à la requérante d'affirmer que sa preuve n'est pas incompatible avec sa demande fondée sur un emploi projeté tout en affirmant qu'elle peut bénéficier de la liaison entre les marchandises et la marque en cause depuis août 1999 aux fins de l'examen relatif à la question de la confusion. Bref, la requérante veut le beurre et l'argent du beurre.

Il est bien établi que le fait de montrer une marque de commerce dans des catalogues, des listes de prix ou autres articles promotionnels ne constitue pas en soi un emploi en liaison avec des marchandises au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Cela dit, si les circonstances d'une affaire créent une liaison entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert de propriété, alors cette exposition peut équivaloir à un emploi en liaison avec les marchandises.

Comme il a été noté par les opposantes, M. Dragan a affirmé que J. D. Products exploite une entreprise de vente par correspondance, et que les catalogues et encarts distribués depuis août 1999 contenaient des illustrations d'articles chaussants, de semelles pour la glace and de supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles en liaison avec la marque visée par la demande. M. Dragan a aussi fourni le chiffre des ventes des articles chaussants, semelles pour la glace et supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles vendus et livrés au Canada à compter du mois d'août ou juillet 1999. Les opposantes ont plaidé que dans ces circonstances, il y a eu un avis de liaison entre la marque en cause et les marchandises lorsque les consommateurs ont passé des commandes à compter du mois d'août 1999, et que cet avis était toujours réel lorsque les marchandises ont été livrées aux consommateurs canadiens au mois d'août 1999. À l'appui de leur observation, l'agent des opposantes a cité la décision *Globe-Trotter Suit Case Co. c. Bagages Holiday Inc. /Holiday Luggage Inc.* (1992) 44 C.P.R. (3d) 158 (C.O.M.C.) où D. Savard a conclu en ces termes :

[TRADUCTION] *À mon avis, lorsque le détaillant passe une commande pour acheter les bagages du déposant, avis lui est donné par la liste des prix et les pages du catalogue qui lui ont été remis par ce dernier d'une association entre la marque de commerce et les bagages en question. Le détaillant sait qu'il achète des bagages GLOBETROTTER. Au moment du transfert des marchandises, l'avis d'association continue d'être donné puisque le déposant inscrit la marque de commerce sur les factures. Par conséquent, de telles transactions suffisent à mon avis à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. À cet égard, je m'appuie sur la décision Gordon A. MacEachrn Ltd. c. National Rubber Co. (1963), 41 C.P.R. 149... (p. 160)*

Je prends note aussi des remarques de P. C. Cooke dans *Timothy's Coffees of the World Inc. c. Starbucks Corp* (1997), 79 C.P.R. (3d) 147 (C.O.M.C.) à la p. 151:

[TRADUCTION] *La jurisprudence a établi que le simple fait d'annoncer une marque de commerce dans des publications distribuées au Canada ne constitue pas en soi un emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises au sens de la Loi. Toutefois, l'opposante a cité un arrêt qui étaye l'affirmation selon laquelle la publication de la marque dans des catalogues peut suffire à établir un emploi au Canada en liaison avec les marchandises (voir les décisions de l'agent d'audition principal dans Bereskin & Parr c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1995), 64 C.P.R. (3d) 121; et dans Globe-Trotter Suit Case Co. c.*

Bagages Holiday Inc./Holiday Luggage Inc. (1992), [44 C.P.R. \(3d\) 158](#)). À mon avis, les catalogues et autres formulaires semblables servant à la vente par correspondance montrant une marque de commerce peuvent être considérés comme un emploi de cette marque lorsque combinés à d'autres matériels exhibant la marque de commerce au consommateur au moment du transfert des marchandises, comme des factures. Ainsi, la marque est portée à l'attention de l'acheteur au moment où il passe sa commande, ainsi qu'au moment où il reçoit les marchandises, ce qui satisfait au critère énoncé au paragraphe 4(1).

On peut dire que la présente affaire se distingue des causes susmentionnées, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de facture faisant état de la marque en cause indiquant qu'avis de liaison était donné en même temps que les marchandises étaient livrées.

Il y a lieu de noter que dans la plus grande partie de son affidavit, M. Dragan parle des marchandises offertes en vente par J.D. Products en liaison avec la marque en cause. Pourtant, en donnant les chiffres de ventes, il fait référence aux marchandises vendues et livrées par J.D. Products sans préciser que celles-ci étaient associées à la marque en cause. Aussi, dans sa déclaration qu'aucun cas de confusion n'a été porté à son attention, il affirme [TRADUCTION] « ... depuis que J.D. Products a commencé à promouvoir (je souligne) la vente d'articles chaussants, de semelles pour la glace et de supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles en liaison avec la marque de commerce... » plutôt que de parler de la vente de ces produits. Par conséquent, que l'affidavit ait été rédigé avec soin ou non, je crois qu'il n'est pas injustifié pour les opposantes de plaider qu'il est ambigu.

À mon avis, les circonstances particulières de l'espèce ainsi que l'ambiguïté de l'affidavit de M. Dragan suffisent pour conclure que les opposantes se sont acquittées de leur léger fardeau de preuve consistant à établir que la requérante, au moment de déposer sa demande, employait déjà la marque en cause au Canada en liaison avec « des articles chaussants, des semelles pour la glace et des supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles ». Les opposantes s'étant acquittées de leur fardeau initial, je ne suis pas convaincue que la requérante, pour sa part, s'est acquittée de son fardeau d'établir que ce moyen d'opposition ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises susmentionnées. J'accueille donc la première partie du moyen d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30e) en ce qui concerne les marchandises « articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace; supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles ».

Au cas où je me serais trompée en ce qui a trait à la première partie du moyen d'opposition, je conclus que les opposantes n'ont pas réussi à s'acquitter de leur fardeau consistant à établir que la requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la marque en cause au Canada ou l'a abandonnée. Je rejette donc la deuxième partie du motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30e).

Alinéa 30i)

Les opposantes ont essentiellement allégué que la requérante, au vu du contenu de la déclaration d'opposition, avait faussement affirmé qu'elle était en droit d'utiliser la marque en cause. Le simple fait qu'on s'oppose à la demande ne peut étayer un motif fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30i). Décidant du caractère suffisant de l'allégation en prenant en considération la preuve et la déclaration d'opposition [voir *Novopharm Ltd. c. Astrazeneca et al.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)], je conclus qu'on peut à tout le moins supposer que les opposantes prétendaient que la requérante a fait une fausse déclaration parce que la marque créait de la confusion avec la marque alléguée DR. MARTENS. Cependant, rien ne prouve que la requérante était consciente de l'existence de la marque de commerce alléguée. De plus, même si elle en était consciente à la date pertinente, ou de toute autre marque de commerce alléguée dans la déclaration d'opposition, ce fait ne l'empêcherait pas de déclarer qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'utiliser la marque en cause pour le motif qu'elle ne créait pas de confusion avec l'une ou l'autre des marques alléguées. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa 30i).

Alinéa 12(1)d)

La date pertinente pour examiner la question de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque en cause et les marques déposées alléguées [voir *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Abordant d'abord la question des enregistrements détenus par « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, j'estime que

l'enregistrement n° LM420,485 de la marque de commerce DR. MARTENS (la « marque déposée ») constitue l'enregistrement le plus pertinent. En conséquence, la décision concernant la question de la confusion entre la marque déposée et la marque en cause statuera sur la confusion qui existe entre les marques de commerce enregistrées de cette opposante.

Il est de jurisprudence constante que le fait de placer les marques côte à côte pour comparer leurs caractéristiques ne constituait pas une façon adéquate de déterminer si elles créent de la confusion. Le critère applicable est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en compte pour l'analyse du risque de confusion sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : 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 ont été en usage; c) le genre de marchandises, de services ou d'entreprise; 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. Tous ces facteurs n'ont pas nécessairement une importance identique, l'un d'eux pouvant être beaucoup plus important que les autres [voir *Classic Door & Millwork Ltd. c. Oakwood Lumber & Millwork Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 337 (C.F. 1^{re} inst.)]. De plus, la liste de ces facteurs n'est pas exhaustive et toutes les circonstances de l'espèce doivent être examinées.

En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce, j'estime qu'aucune ne possède un caractère distinctif inhérent très important. Comme je peux me reporter aux dictionnaires, je note que le *Oxford Canadian Dictionary* définit le terme « doc » comme étant un nom utilisé dans le langage courant pour désigner « doctor », et que « Dr. » est une abréviation du mot « doctor ». Ainsi, le premier élément de chaque marque de commerce est un nom commun. Le deuxième élément de la marque en cause est le terme MARVEL'S, qui signifie « une chose merveilleuse » selon le *Oxford Canadian Dictionary*. Il y a eu désistement du droit à l'usage exclusif de MARTENS en dehors de la marque déposée. J'aimerais ajouter que même si les marques de commerce ne sont pas clairement descriptives des marchandises en question, j'estime que chacune donne à penser qu'un médecin ou un podiatre aurait endosser les chaussures associées à leur marque de commerce respective. L'idée selon laquelle un médecin aurait endossé les marchandises pourrait aussi s'appliquer à toutes les autres marchandises énumérées dans l'enregistrement n° LM420,485. Quant à savoir dans quelle mesure les marques de commerce sont devenues connues, je peux raisonnablement conclure que la marque visée par la demande l'a été dans une certaine mesure au Canada. Cela dit, M. Dragan n'a pas fait la distinction entre le chiffre de ventes de J.D. Products au Canada et le chiffre de ventes aux États-Unis, alors que les opposantes ont mis en preuve un volume important de ventes d'articles

chaussants en liaison avec la marque déposée partout au Canada depuis 1998. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues semble favoriser les opposantes.

La marque déposée a été enregistrée après le dépôt d'une déclaration d'emploi le 1^{er} octobre 1993. Les opposantes ont fait la preuve de l'usage ininterrompu de la marque déposée en liaison avec des chaussures depuis au moins 1998. Ainsi, la durée pendant laquelle les marques de commerce ont été employées en liaison avec des chaussures est un facteur qui favorise les opposantes. Comme les opposantes n'ont pas présenté de preuve concernant les autres marchandises identifiées dans leur enregistrement, je peux seulement déduire de la déclaration du 1^{er} octobre 1993 qu'un usage minimal de la marque de commerce a eu lieu en liaison avec les marchandises [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

Pour ce qui est du genre de marchandises et de la nature du commerce, l'appréciation du risque de confusion, en application de l'alinéa 12(1)d), est fonction de l'état déclaratif des marchandises contenu dans la demande et de celui contenu dans l'enregistrement {voir *M. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc.*, précité}. Ces états déclaratifs doivent cependant être interprétés en vue de déterminer le type probable d'activités commerciales projetées par les parties plutôt que toutes les activités commerciales que les états pourraient englober.

Les marchandises « *articles chaussants, nommément, chaussures, pantoufles et bottes* » comprennent les marchandises « *chaussures et bottes* » des opposantes. Il serait raisonnable de dire qu'il y a chevauchement entre « *bottes* » et « *semelles pour la glace* ». De toute façon, il pourrait y avoir correspondance ou chevauchement entre « *semelles pour la glace* » et « *composantes de chaussures et de bottes y compris des semelles, talons et semelles intérieures* ». Quant aux « *caleçons et aux ceintures d'amaigrissement* », il pourrait y avoir correspondance ou chevauchement avec les vêtements et accessoires énumérés dans l'enregistrement. Pour ce qui est des « *supports magnétiques pour les genoux, les coudes, le dos et les chevilles* », j'estime qu'il n'y a pas de correspondance ou de chevauchement avec aucune des marchandises énumérés dans l'enregistrement.

Les articles chaussants associés à la marque déposée sont vendus dans des magasins de détail. Les marchandises de la requérante sont vendues par J.D. Products par correspondance. Puisque l'état déclaratif des marchandises de la demande et celui de l'enregistrement ne comportent pas

de restriction quant aux réseaux de distribution, les différences à cet égard n'ont pas de conséquences significatives. Il n'est pas nécessaire d'établir que les marchandises sont vendues dans les mêmes points de vente, du moment que les parties ont le droit de le faire.

Le dernier critère est celui du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il existe des différences entre les marques de commerce quant au son. Je conviens avec les opposantes que la présentation générale des deux marques de commerce est semblable. Chacune comprend deux éléments, le deuxième élément commençant par « mar » et se terminant par la lettre « s ». J'admets que les premiers éléments ne sont pas identiques. Pourtant, on comprend que les deux font référence à « doctor ». En fait, comme on l'a dit plus haut, chaque marque de commerce laisse entendre qu'un médecin ou un podiatre a endossé les marchandises qui lui sont associées, de sorte qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce et les idées qu'elles suggèrent.

À l'audience, l'agent des opposantes a fait valoir que leur preuve indique que les articles chaussants associés à la marque déposée sont connus sous le nom de DOCS ou de DOC MARTENS, et que cela devrait être considérée comme une circonstance favorable additionnelle pour l'appréciation du risque de confusion. À mon avis, la preuve des opposantes est loin d'établir que les marchandises associées à la marque déposée sont connues au Canada sous le nom de chaussures DOC MARTENS ou de chaussures DOCS. En conséquence, que cet argument constitue ou non une circonstance pertinente supplémentaire est sans intérêt pratique.

Lorsque j'ai appliqué le critère de la confusion, je l'ai considéré comme une affaire de première impression et de souvenir imparfait. Étant donné mes conclusions ci-dessus, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque en cause en liaison avec « *articles chaussants, nommément, chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace; caleçons et ceintures d'amaigrissement* », et avec la marque de commerce DR. MARTENS, n° d'enregistrement LM420,485. Aussi, j'accueille le moyen d'opposition en ce qui a trait à ces marchandises.

Comme j'ai déjà accueilli le moyen d'opposition relatif à l'alinéa 12(1)d) pour ce qui est des marchandises « *articles chaussants, nommément, chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace; caleçons et ceintures d'amaigrissement* », je n'ai pas l'intention d'aborder le moyen d'opposition relatif à la confusion avec la marque de commerce DOX Design, n° d'enregistrement LM511,812, appartenant à GFM GmbH Trademarks. Toutefois, si

j'extrapolais à partir de la preuve déposée par les opposantes, je l'aurais sans doute rejeté en raison dudit enregistrement.

Absence de droit à l'enregistrement

Je vais d'abord examiner le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de la disposition liminaire du paragraphe 16(3). À mon avis, la disposition liminaire du paragraphe 16(3) ne peut servir de fondement à un motif d'opposition défini au paragraphe 38(2) de la Loi car la totalité du paragraphe 16(3) se rapporte au motif d'opposition fondé sur la l'absence de droit à l'enregistrement. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur la disposition liminaire du paragraphe 16(3). À tous égards, je remarque que les allégations à l'appui de ce motif sont identiques à celles qui étayaient les motifs d'opposition invoqués au regard des alinéas 38(2)a) et 38(2)b). Par conséquent, si j'ai commis une erreur en rejetant le motif d'opposition, ma décision sur les motifs d'opposition précédents a tranché le débat à l'égard de ce moyen aussi.

Alinéa 16(3)a)

La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion entre la marque en cause et les marques de commerce auxquelles renvoient les opposantes est la date du dépôt de la demande. Même s'il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu'il n'y a aucun risque de confusion, le fardeau initial de la preuve repose sur les opposantes, qui doivent démontrer que les marques alléguées étaient employées à la date pertinente et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande [Paragraphe 16(5)].

J'estime que les opposantes ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait de prouver l'emploi antérieur des marques alléguées DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE & Dessin, DR. MAERTENS LUFTPOLSTERCHUH, DOC MARTENS and DOC MAERTENS. J'estime par contre qu'elles ont réussi à établir l'emploi antérieur de la marque DR. MARTENS en liaison avec des chaussures et des bottes, et que la marque n'a pas été abandonnée.

Mon analyse des critères énoncés au paragraphe 6(5) relativement au motif d'opposition ayant trait à la confusion créée avec la marque déposée DR. MARTENS pourrait aussi s'appliquer dans le cas de ce dernier moyen d'opposition, sauf pour le critère touchant la nature des marchandises. En effet, seul l'emploi de la marque DR. MARTENS en liaison avec des chaussures et des bottes a été mis en preuve. Comme la différence de date pertinente est sans

grande conséquence, j'estime que le moyen d'opposition fondé sur la confusion avec la marque DR. MARTENS relativement aux « *articles chaussants, nommément, chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace* » est recevable. J'accueille donc le moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) en ce qui a trait aux marchandises susnommées.

Alinéa 16(3)c)

La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion entre la marque en cause et l'appellation commerciale à laquelle renvoient les opposantes est la date du dépôt de la demande, celles-ci ayant le fardeau initial de prouver que l'appellation commerciale alléguée était employée à la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande [voir le paragraphe 16(5)]. J'estime que les opposantes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de prouver l'emploi antérieur des appellations commerciales alléguées « DR. MARTENS » INTERNATIONAL TRADING GMBH et « DR. MAERTENS » MARKETING GMBH, A PARTNERSHIP. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c) de la Loi.

Alinéa 16(3)b)

Comme le moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) a déjà été accueilli relativement aux « *articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace* », je n'aborderai pas le moyen d'opposition fondé sur la demande n° 878,526 en vue de l'enregistrement de la marque DR. MARTENS.

Il en sera de même du moyen d'opposition fondé sur la demande n° 887,780 pour la marque DM'S DR. MARTENS, puisque le moyen d'opposition relatif à l'alinéa 12(1)d) a déjà été accueilli pour ce qui est des « *articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace; caleçons et ceintures d'aimigrissement* ». Toutefois, si j'extrapolais à partir de la preuve déposée par les opposantes, leurs chances de réussir auraient peut-être été moins grandes en raison de la différence de date pertinente au moment de l'analyse de ce moyen d'opposition, contrairement au moyen d'opposition fondé sur l'enregistrement n° LM420,485.

Caractère distinctif

Il incombe à la requérante de démontrer que la marque en cause est adaptée à distinguer ou distingue vraiment ses marchandises de celles de tiers partout au Canada {voir *Muffin Houses*

Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)), mais les opposantes doivent s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits à l'appui du motif d'opposition lié à l'absence de caractère distinctif. La date pertinente pour l'examen de la question du caractère distinctif de la marque en cause est normalement la date de dépôt de la demande [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) (C.F. 1^{re} inst.)].

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif paraît comporter trois volets. Je souligne que les opposantes n'ont allégué aucun motif à l'appui de la deuxième et de la troisième allégation concernant ce motif d'opposition. Après analyse de la preuve et de la déclaration d'opposition [voir *Novopharm Ltd.*, précité], j'estime que les deux ont été irrégulièrement plaidées. Je rejette donc la deuxième et la troisième allégation concernant ce motif d'opposition.

En ce qui concerne la première allégation, je ferai remarquer que les opposantes n'ont mentionné aucune marque de commerce ou nom commercial et n'ont pas mentionné de marchandises ou de services. Décidant du caractère suffisant de l'allégation en prenant en considération la preuve et la déclaration d'opposition, je conclus qu'on peut supposer à tout le moins que les opposantes faisaient référence à la marque DR. MARTENS associée à des chaussures et des bottes. Comme la première allégation porte sur la question de la confusion et que la différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon analyse selon laquelle il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque en cause et la marque DR. MARTENS employée antérieurement, j'accueille le motif d'opposition en ce qui a trait aux marchandises « *articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; semelles pour la glace* ».

Conclusion

Compte tenu de mes décisions relatives aux différents motifs d'opposition, et avec le pouvoir qui m'est conféré au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande en vue de l'enregistrement de la marque en cause en liaison avec toutes les marchandises, en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE, AU QUÉBEC, LE 9 JUIN 2005.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce