



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

Référence : 2015 COMC 60
Date de la décision : 2015-03-31
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Arc'Teryx Equipment Inc. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,384,869 pour la
marque de commerce TERYX au nom de
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha,
faisant affaire également sous le nom de
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.**

Contexte

[1] Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, qui fait également affaire sous le nom de Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (la Requérante) est une multinationale basée au Japon qui détient plus de 100 compagnies, usines de fabrication, centres de distribution, et services de marketing et de ventes, répartis dans les plus grandes villes du monde. Elle est en activité depuis plus d'un siècle et exerce des activités dans de nombreux secteurs de l'industrie des transports. Elle est aujourd'hui l'un des chefs de file mondiaux de l'industrie des sports motorisés.

[2] Arc'Teryx Equipment Inc. (l'Opposante) est une entreprise qui est bien connue pour se spécialiser dans la fabrication et la vente de vêtements de plein air techniques et d'articles de sport. Elle a acquis une réputation enviable auprès des athlètes et des consommateurs de vêtements de plein air du monde entier grâce à ses normes de fabrication élevées et à la qualité de ses produits.

[3] La Requérante a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce TERYX (la Marque) sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec des véhicules terrestres utilitaires récréatifs hors route et divers types de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

[4] L'Opposante s'oppose à la demande au motif principal qu'il existe une probabilité raisonnable que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ARC'TERYX et le nom commercial Arc'Teryx Equipment Inc. de l'Opposante, qui ont été antérieurement employés en liaison avec divers types d'équipement d'alpinisme et d'escalade de rochers, de vêtements, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires. L'Opposante soulève également des motifs d'opposition techniques fondés sur non-conformité de la demande aux dispositions de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse la demande à l'égard de certains produits, mais autrement rejette l'opposition.

Le dossier

[6] Le 26 février 2008, la Requérante a produit la demande n° 1,384,869 en vue de faire enregistrer la Marque sur la base d'un emploi projeté en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Véhicules terrestres, notamment véhicules utilitaires récréatifs hors route de type buggy conçus pour le transport de passagers ou d'une charge utile; vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chaussures et bottes; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chapeaux et casquettes.

[7] La demande a été annoncée le 15 décembre 2010. Le 8 avril 2011, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle soulève les motifs d'opposition énoncés à l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) suivants : non-conformité aux dispositions des articles 30*a*), 30*e*) et 30*i*), non-enregistrabilité aux termes de l'article 12(1)*d*), absence de droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16(3), et absence de caractère distinctif au sens de l'article 2. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la question

déterminante en l'espèce est la probabilité de confusion entre la Marque et la marque ARC'TERYX de l'Opposante qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC400,320 et de la demande d'enregistrement n° 1,510,800, ou avec le nom commercial de l'Opposante, c'est-à-dire Arc'Teryx Equipment Inc.

[8] La marque ARC'TERYX de l'Opposante est enregistrée en liaison avec les produits suivants (les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante) [TRADUCTION] :

Équipement d'alpinisme et d'escalade de rochers, notamment : harnais; anneaux de sangle; sacs à magnésie; sacs à cordes; sacs d'équipement; sacs à dos; pantalons d'escalade; chemises d'escalade; équipement de protection pour les fissures, notamment : coinces; coinces à cames.

[9] Les produits visés par la demande d'enregistrement d'ARC'TERYX n° 1,510,800 produite par l'Opposante (les produits visés par la demande de l'Opposante) sont les suivants :

[TRADUCTION]

- (1) Vêtements, notamment pantalons, shorts, jupes-culottes, manteaux, chandails, chandails molletonnés à capuchon, chemises, jupes, hauts, cuissards, vêtements tout-aller, vêtements d'athlétisme.
- (2) Accessoires vestimentaires, notamment gants, mitaines, cache-cous, foulards.
- (3) Couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes et bonnets.
- (4) Sacs, notamment sacs d'athlétisme, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière.

[10] Le 10 juin 2011, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition.

[11] Comme preuve principale, l'Opposante a produit l'affidavit de Thomas A. Herbst, conseiller (et ancien chef de la direction) de l'Opposante, daté du 30 juin 2012, l'affidavit de Deanna Shannon, agente de marque de commerce agréée employée par l'agent de l'Opposante, et des copies certifiées de l'enregistrement n° LMC400,320 (accompagné d'une copie certifiée de son certificat de renouvellement), de la demande n° 1,510,800, et de la demande n° 1,424,627 pour la marque de commerce ARC'TERYX VEILANCE & Dessin, reproduite ci-dessous.



Je souligne que cette demande n'est mentionnée dans aucun des motifs d'opposition de l'Opposante, tels qu'ils sont plaidés.

[12] Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé.

[13] Comme preuve, la Requérante a produit deux affidavits de Gladys Tibbo Witt, agente de marque de commerce employée par l'agent de la Requérante (un daté du 8 février 2013, et un daté du 28 février 2013), l'affidavit de Christina Masouras, stagiaire en droit, employée par l'agent de la Requérante, et l'affidavit de Fumoto Shirakata, directeur du développement de la propriété intellectuelle de la Requérante. M. Shirakata a été contre-interrogé; la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que ses réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[14] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un second affidavit de Thomas A. Herbst, daté du 30 décembre 2013. Sauf indication contraire, chaque fois que je mentionnerai l'affidavit Herbst, je ferai référence au premier affidavit de M. Herbst.

[15] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[16] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante doit pour sa part s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), p. 298; et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[17] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];
- article 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 38(2)c)/article 16(3)a) – la date de production de la demande;
- article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Question préliminaire

[18] Le 6 février 2015, trois jours avant l'audience, la Requérante a produit une demande modifiée, dans laquelle l'état déclaratif des produits avait été ainsi modifié (modifications en caractère gras) :

[TRADUCTION]

(1) Véhicules terrestres, nommément véhicules utilitaires récréatifs hors route de type buggy conçus pour le transport de passagers ou d'une charge utile; vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons **vendus par les distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki**; vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons arborant l'image d'un véhicule motorisé **Kawasaki**; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément chaussures et bottes **vendues par les distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki**; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément chaussures et bottes arborant l'image d'un véhicule motorisé **Kawasaki**; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément chapeaux et casquettes **vendus par les distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki**; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément chapeaux et casquettes arborant l'image d'un véhicule motorisé **Kawasaki**;

[19] Les modifications proposées, telles que je les comprends, introduisent deux restrictions à l'égard des produits. La première restriction concerne les voies de commercialisation. En effet, les vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs ne peuvent être vendus que par

l'entremise des distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki. La seconde restriction s'applique également aux vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, mais ne concerne pas leurs voies de commercialisation. Il s'agit plutôt d'une restriction selon laquelle la Marque peut uniquement être apposée sur ces produits si ces derniers arborent l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki.

[20] Selon l'article 30 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), une demande d'enregistrement peut être modifiée avant ou après l'annonce faite en vertu de l'article 37(1) de la Loi, du moment que les modifications sont acceptables eu égard aux dispositions des articles 31 et 32 du Règlement. Les modifications m'apparaissant acceptables aux termes du Règlement, à l'audience, j'ai informé les parties que les modifications avaient été versées au dossier. Je souligne que je n'ai pas le pouvoir, ni en vertu de la Loi ni en vertu du Règlement, de refuser une demande d'enregistrement modifiée, même à un stade aussi avancé de la procédure d'opposition, si la modification est acceptable aux termes de l'article 30 du Règlement [*Lancome Parfums et Beaute & Cie et Cosmair Canada Inc c House of Devonshire Ltd* (1991), 38 CPR (3d) 432 (COMC)].

Non-conformité – Article 30i)

[21] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi eu égard à l'enregistrement et à l'emploi à grande échelle de la marque de commerce ARC'TERYX par l'Opposante.

[22] L'article 30i) de la Loi exige simplement que le requérant se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. Le simple fait que le requérant puisse connaître l'existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l'opposant n'est pas suffisant en soi pour servir de fondement à une allégation selon laquelle le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[23] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée, et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Non-conformité – Article 30a)

[24] Il y a deux questions à trancher en présence d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30a), soit celles de savoir si l'état déclaratif des produits est dressé dans les termes ordinaires du commerce et s'il identifie adéquatement les produits visés [*Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Ltd*; 2010 CarswellNat 4282 (COMC), au para. 39].

[25] L'Opposante allègue que les produits spécifiques suivants ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce comme l'exige l'article 30a) de la Loi :

[TRADUCTION]

vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chaussures et bottes; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chapeaux et casquettes.

[26] Comme je l'ai mentionné précédemment, ces produits ont été modifiés. J'examinerai donc cette objection à la lumière de l'état déclaratif des produits dans sa version modifiée.

[27] L'Opposante soutient que les produits énumérés ci-dessus ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce; elle prétend qu'il n'existe pas de produits que l'on peut décrire comme des vêtements, des articles chaussants ou des couvre-chefs pour les sports motorisés ou comme des vêtements, des articles chaussants ou des couvre-chefs pour les activités récréatives motorisées. La preuve sur laquelle l'Opposante fonde ce motif d'opposition peut être résumée comme suit.

- La déposante de l'Opposante, Deanna Shannon, a effectué une recherche dans la plateforme de recherche Corsearch à l'aide des mots-clés « motor recreation activities » [activités récréatives motorisées], « headgear » [couvre-chefs] et « not including helmets » [sauf les casques]. Il s'est avéré que les seules occurrences de ces termes se trouvaient dans la demande de la Requérante pour la marque TERYX;

- La preuve présentée par le déposant de la Requérante, M. Shirakata, montre que les articles vestimentaires de la Requérante consistent simplement en des chandails à manches longues et des chandails molletonnés à capuchon tout-aller, et que ses couvre-chefs prennent la forme de casquettes ordinaires.
- La preuve supplémentaire présentée par M^{me} Shannon démontre que les sports motorisés et les activités récréatives motorisées s'entendent de choses telles que la conduite d'un VTT, d'un 4x4, d'une motoneige, et/ou de la pratique de l'héliski. Or, la Requérante n'a produit aucun élément de preuve indiquant quels types particuliers de vêtement, d'articles chaussants et/ou de couvre-chefs, si tant est qu'il y en ait, sont requis pour ces types d'activités, pas plus qu'elle n'a démontré que ces produits présentent des caractéristiques techniques qui les rendent parfaitement adaptés à une utilisation lors de la pratique de sports motorisés et d'activités récréatives motorisées.

[28] D'après ma compréhension des observations de l'Opposante, l'objection de cette dernière vise la description [TRADUCTION] « vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées », et non les produits qui sont énumérés à la suite du mot « nommément » pour chacun de ces types d'articles, c'est-à-dire [TRADUCTION] « tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons; ... chaussures et bottes; et chapeaux et casquettes ».

[29] Je conviens avec l'Opposante que la signification de la description « vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées » n'est pas évidente d'emblée. Or, bien que la Requérante n'ait pas établi quels types particuliers, s'il en est, de vêtements, d'articles chaussants ou de couvre-chefs pourraient être requis pour la pratique de ces types d'activités, rien n'indique que les produits tels qu'ils sont actuellement décrits ne pourraient pas être utilisés pour la pratique de ces activités. En outre, lorsqu'on considère l'état déclaratif des produits dans son ensemble et qu'on garde à l'esprit que la description [TRADUCTION] « pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées » a simplement pour but de préciser le contexte d'utilisation des produits qui sont énumérés à sa suite, j'estime que toute ambiguïté engendrée par la description du contexte est dissipée et corrigée par une désignation acceptable des produits dans le reste de l'état déclaratif [*Target Brands, Inc c Neil Pryde Limited* 2014 COMC 91]. Je suis donc convaincue que les produits [TRADUCTION] « vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément

chaussures et bottes; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément chapeaux et casquettes » sont décrits dans les termes ordinaires du commerce et que ces termes les identifient adéquatement.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi.

Non-conformité – Article 30e)

[31] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30e) en ce que la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec tous les produits énumérés dans la demande. L'Opposante soutient que la preuve de la Requérente elle-même démontre que ses activités principales sont la fabrication et la vente de véhicules, et que les vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs sont simplement des [TRADUCTION] « articles promotionnels spéciaux ». À cet égard, aux paragraphes 12 et 20 de son affidavit, lorsqu'il parle des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, emploie l'expression [TRADUCTION] « strictement à titre d'articles promotionnels ». En outre, bien que M. Shirakata fasse référence à des ventes de ces produits et ait joint des spécimens de facture, l'Opposante soutient que ces factures ne permettent pas de déterminer avec certitude si les vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs ont déjà été vendus au Canada ou s'ils étaient fournis à des fins strictement promotionnelles pour favoriser la vente des véhicules de la Requérente, car les renseignements relatifs aux ventes ont été caviardés. L'Opposante soutient que la Requérente n'a fourni aucune preuve fiable pour confirmer qu'elle a déjà eu l'intention de vendre ces articles au Canada, comme l'exige l'article 30e), et qu'elle ne fait pas que donner ces articles aux clients pour les encourager à acheter un véhicule.

[32] Je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard de l'article 30e) de la Loi. En effet, tant que la Marque n'a pas été approuvée, la Requérente n'est pas tenue de démontrer qu'elle a été employée [*Molson Canada c Anheuser Busch* (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1^{re} inst)]. Ainsi, le fait que les produits puissent ne pas avoir encore été vendus n'implique pas nécessairement que la Requérente n'a pas l'intention de les vendre.

[33] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(3)a)

[34] L'Opposante a formulé son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) comme suit :

[TRADUCTION]

La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce visée par la demande eu égard aux dispositions de l'article 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, plus particulièrement, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, l'opposante affirme, et le fait est, que, à toutes les dates pertinentes, la marque de commerce projetée TERYX de la requérante créait et crée de la confusion avec la marque de commerce ARC'TERYX de l'Opposante qui a été antérieurement employée au Canada par l'opposante et continue de l'être. À aucun moment, l'opposante n'a cessé d'employer sa marque de commerce au Canada.

[35] Le libellé de ce motif manque de précision en ce qu'il ne spécifie pas les produits en liaison avec lesquels la marque de l'opposante a été employée antérieurement. Toutefois, comme l'a souligné l'Opposante à l'audience, il convient de tenir compte de la preuve produite pour déterminer la portée des allégations exposées dans la déclaration d'opposition. À cet égard, la preuve de l'Opposante contient des images de bon nombre des divers vêtements et couvre-chefs en liaison avec lesquels la marque ARC'TERYX a censément été employée. Puisque je conviens avec l'Opposante que la preuve de l'Opposante remédie aux lacunes que pouvait présenter son motif d'opposition tel qu'il est formulé, je vais tenir compte de l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec des vêtements et des couvre-chefs dans le contexte de ce motif : voir *Novopharm Ltd c AstraZeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289, p. 293 (CAF).

[36] Relativement à ce motif, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle employait déjà sa marque à la date de production de la demande de la Requérante et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date d'annonce de la demande de la Requérante [article 16].

[37] Dans son premier affidavit, M. Herbst décrit en détail l'emploi à grande échelle dont la marque de l'Opposante a fait l'objet au Canada. Les parties les plus pertinentes de son affidavit en ce qui concerne l'emploi de la marque de l'Opposante au Canada peuvent être résumées comme suit :

- L'Opposante a commencé à employer la marque ARC'TERYX au Canada, en liaison avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, en 1991 (para. 12; pièce 9);
- À l'époque où l'Opposante a produit sa première demande d'enregistrement pour la marque de commerce ARC'TERYX, son entreprise était axée sur le matériel d'alpinisme, mais, au fil du temps, ses centres d'intérêt se sont élargis et des produits axés sur d'autres sports extérieurs, de même que des vêtements de sport et tout-aller de grande qualité, se sont ajoutés (para. 13);
- L'Opposante a produit une nouvelle demande d'enregistrement à l'égard de la marque ARC'TERYX le 11 janvier 2011, dans le but de la faire enregistrer en liaison avec les produits visés par la demande de l'Opposante mentionnés précédemment;
- Le 15 janvier 2009, l'Opposante a produit une demande d'enregistrement à l'égard de la marque ARC'TERYX VEILANCE & Dessin, fondée sur un emploi projeté en liaison avec divers complets et accessoires tout-aller;
- En 1991, les ventes des « produits » de l'Opposante au Canada avoisinaient les 96 000 \$ (para. 17);
- Les vêtements d'athlétisme de l'Opposante arborant la marque de l'Opposante sont présentés dans des catalogues et des manuels techniques datant des années 2001 à 2010 (pièces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
- L'Opposante a mis en place une politique d'étiquetage des vêtements qui fournit aux sous-traitants nationaux et étrangers de l'Opposante des indications quant à la façon d'étiqueter les articles vestimentaires, de manière à préserver l'identité de la marque de l'Opposante (pièce 21);
- De 2003 et 2011, les ventes annuelles brutes des produits de l'Opposante au Canada ont varié de 7 875 252 \$ à 37 153 165 \$ (para. 17);
- L'Opposante a fourni un échantillon représentatif de factures adressées à des détaillants canadiens ayant acheté des produits de la marque de l'Opposante en 2003, 2005, 2008 et 2011 (pièce 7).

[38] L'agent de la Requérante a signalé la présence de diverses lacunes dans la preuve de l'Opposante. Parmi ces lacunes, elle cite le fait que l'Opposante n'a fourni aucune ventilation de ses ventes totales par produit et aucune information quant à la distribution des catalogues et des manuels techniques, le fait que rien n'indique que les factures fournies accompagnaient les produits au moment de leur transfert, et le fait que la politique d'étiquetage n'exige pas que la marque nominale de l'Opposante figure sur les vêtements; le dessin d'oiseau de l'Opposante (qui fait partie de sa marque ARC'TERYX VEILANCE et Dessin) étant considéré comme suffisant.

[39] Je conviens avec la Requérente que la preuve de l'Opposante comporte un certain nombre de lacunes. Cependant, j'estime que lorsqu'on la considère dans son ensemble, la preuve de l'Opposante est suffisante pour établir l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec divers types de vêtements et de couvre-chefs. Je suis, par conséquent, convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif.

[40] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérente de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[41] La Requérente a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les produits de la Requérente fournis sous la Marque pourraient être perçus comme provenant de l'Opposante, ou étant parrainés ou approuvés par elle [*Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), p. 12].

Le test en matière de confusion

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir 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 produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[43] Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot ltée*

(2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de trancher la question de la confusion, le facteur le plus important est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent; les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 CPR (2d) 145, conf. par 60 CPR (2d) 70 (CF 1^{re} inst)]. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes relativement à l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion (voir le para. 49) :

[TRADUCTION]

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. [...] ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[44] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a amorcé son examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) par l'analyse du degré de ressemblance entre les marques; je ferai de même.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[45] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la probabilité de confusion entre deux marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble [*British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals*, [1944] C de l'Éch. CR 239, p. 251, confirmée par [1946] RCS 50 et *United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp* (2000), 9 CPR (4th) 51, para. 18, conf. par [2000] ACF n° 1472 (CA)]. Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a également fait observer qu'il est préférable, au moment de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[46] En l'espèce, bien que j'estime que les éléments qui composent la marque de l'Opposante sont tous deux uniques, je suis d'avis que l'élément ARC suivi de l'apostrophe est l'aspect le plus

frappant de la marque de l'Opposante. En plus d'être le premier élément et d'occuper, de ce fait, une position dominante dans la marque de l'Opposante, le mot ARC est suivi d'une apostrophe positionnée au milieu de la marque, ce qui est plutôt distinctif en soi. Bien que l'élément TERYX soit également unique, c'est la combinaison de ces deux éléments qui rend la marque de l'Opposante distinctive.

[47] La Marque de la Requérante est formée de la seconde partie de la marque de l'Opposante. Bien que les marques ne commencent pas par le même élément, j'estime qu'il y a tout de même entre elles une ressemblance considérable dans la présentation et dans le son en raison du caractère distinctif du mot TERYX. En ce qui concerne les idées suggérées, M. Herbst explique, dans son premier affidavit, que ARC'TERYX est un mot inventé dérivé du terme latin « *archaeopteryx lithographica* », qui est le nom donné au fossile du premier reptile à avoir développé des ailes lui permettant de voler et à s'être ainsi affranchi des contraintes du monde horizontal (affidavit Herbst, para. 6). Or, je ne pense pas que le consommateur moyen connaisse la signification de ce mot. Par conséquent, j'estime que les marques ne suggèrent aucune idée en particulier.

[48] Étant donné que j'ai conclu qu'il y a une ressemblance considérable entre les marques, d'après les critères établis dans *Masterpiece*, je dois maintenant déterminer si une ou plusieurs des autres circonstances de l'espèce sont suffisamment significatives pour me permettre de conclure qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits des parties.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[49] Les marques des parties sont toutes deux intrinsèquement fortes. Elles sont toutes deux formées de mots inventés qui ne revêtent aucune signification par rapport aux produits des parties.

[50] En plus d'être intrinsèquement forte, la marque de l'Opposante possède également un caractère distinctif acquis attribuable à son emploi et à sa promotion. À cet égard, tel qu'il appert du résumé présenté ci-dessus, dans son premier affidavit, M. Herbst a décrit en détail l'emploi à

grande échelle dont la marque de l'Opposante a fait l'objet. Le premier affidavit Herbst fait également état des ventes considérables dont les produits de l'Opposante ont fait l'objet, d'une publicité abondante et d'une attention médiatique importante qui s'est manifestée lors de la remise de prix par l'industrie et sous la forme d'articles dans la presse écrite et les médias en ligne (affidavit Herbst, para. 38 à 43; pièces 25 à 29). À la lumière de la preuve de l'Opposante, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue très bien connue au Canada.

[51] La Marque de la Requérante, en revanche, est une marque projetée. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[52] La période pendant laquelle chaque marque a été en usage joue en faveur de l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[53] En l'espèce, les facteurs déterminants dans l'analyse de la probabilité de confusion sont ceux énoncés aux articles 6(5)c) et d).

[54] L'approche à adopter pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sera différente selon que la comparaison est faite avec une marque déposée ou une marque non déposée. Tel qu'il est indiqué au para. 46 de *Suzuki Motor Corp c Hayabusa Fightwear Inc* (2014), 122 CPR (4th) 1 (CF 1^{re} inst), une décision qui été portée à mon attention par la Requérante :

[TRADUCTION]

Lorsqu'il s'agit d'une marque déposée, il faut tenir compte non seulement de la portée des droits conférés par l'enregistrement, mais aussi de l'emploi potentiel de la marque aussi bien que son emploi réel : *Masterpiece*, précité. La comparaison sera beaucoup plus étroite si l'on compare la marque en cause avec une marque non déposée, et se limitera à l'emploi réel de cette marque [...] »

[55] Par conséquent, en l'espèce, pour disposer de ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérante tel qu'il figure dans sa demande avec les produits à l'égard desquels l'Opposante a établi l'emploi de sa marque.

[56] Je conviens avec la Requérante que ses véhicules terrestres sont totalement différents de tous les produits de l'Opposante.

[57] Quant aux autres produits visés par la demande de la Requérante, par souci de commodité, je reproduis à nouveau ci-dessous la liste de ces produits tels qu'ils figurent dans la demande :

[TRADUCTION]

[...] vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons **vendus par les distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki**; vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons **arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki**; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chaussures et bottes **vendues par les distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki**; articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chaussures et bottes **arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki**; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chapeaux et casquettes **vendus par les distributeurs et concessionnaires des véhicules utilitaires récréatifs hors route de Kawasaki**; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chapeaux et casquettes **arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki**;

[58] Comme je l'ai mentionné précédemment, la demande, dans sa version modifiée, comprend deux restrictions qui s'appliquent à ces autres produits visés par la demande. La première restriction concerne les voies de commercialisation et la seconde implique que pour ne pas être assujettis à cette restriction concernant les voies de commercialisation les produits doivent arborer l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki.

[59] S'agissant d'abord du genre de produits, j'estime que les vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs de la Requérante recourent les produits visés par la demande de l'Opposante. Le fait que les vêtements, articles chaussants et couvre-chefs arboreront l'image d'une moto Kawasaki ou seront vendus uniquement par l'entremise des distributeurs ou concessionnaires des véhicules Kawasaki ne change pas, à mon sens, le genre des produits en soi.

[60] S'agissant des voies de commercialisation de l'Opposante, la preuve de M. Herbst établit que les produits de l'Opposante sont vendus dans plus de 400 points de vente au détail au Canada spécialisés dans la vente de vêtements et d'équipement de plein air destinés aux adeptes de plein air et peuvent également être achetés par correspondance par l'intermédiaire d'un certain nombre de marchands en ligne autorisés (affidavit Herbst, para. 36). L'Opposante exploite également deux magasins de détail au Canada (un à Vancouver et un à Montréal) et a des [TRADUCTION] « magasins partenaires » (c.-à-d. des magasins dans lesquels une certaine partie de la surface de vente est consacrée exclusivement aux produits de l'Opposante) en Colombie-Britannique et Alberta (affidavit Herbst, para. 37).

[61] En ce qui concerne les voies de commercialisation de la Requérente, la preuve de M. Shirakata nous apprend, entre autres, ce qui suit :

- Les produits de sport motorisé de la Requérente s'adressent à un groupe précis de personnes adeptes d'activités sportives/récréatives motorisées (para. 5);
- Il est pratique courante dans le secteur des sports motorisés de vendre des accessoires, tels que des vêtements, des cadeaux et des articles de collection, qui se rattachent aux divers types de véhicules de sport motorisés, à des fins de marketing (para. 12);
- Les produits de la Requérente sont conçus pour les activités qui se pratiquent au moyen d'un véhicule récréatif hors route, et répondent aux besoins d'un groupe précis de consommateurs bien renseignés à la recherche de produits spécialisés (para. 24);
- La nature même des véhicules rend ces derniers relativement dispendieux et, en général, les acheteurs en connaissent plutôt bien les produits et ne prennent pas de décision d'achat à la légère (para 24).

[62] Il est apparu en contre-interrogatoire que M. Shirakata connaissait très peu le marché canadien [contre-interrogatoire Shirakata, q. 12, 13, 18, 33]. Je souligne, en outre, que la majeure partie de la preuve de M. Shirakata est postérieure à la date pertinente qui s'applique à ce motif. Je tiendrai tout de même compte de la preuve qui est résumée ci-dessus, car j'estime qu'elle constitue un bon indicateur de la façon dont la Marque sera employée en liaison avec les produits, au vu surtout des restrictions applicables aux produits qui ont été ajoutées dans la demande modifiée.

[63] Pour l'examen de cette question, j'ai tenu compte de la décision *Suzuki* citée ci-dessus. Bien que cette décision ait trait aux produits et aux voies de commercialisation réelles d'un

opposant (par opposition aux produits visés par la demande d'un requérant et à leurs voies de commercialisation), je conviens avec la Requérente que le raisonnement suivi dans cette affaire peut également s'appliquer en l'espèce. Dans cette affaire, la marque de l'opposant n'était pas enregistrée pour un emploi en liaison avec des casquettes. La Cour a donc jugé important de tenir compte de ce que l'opposant faisait réellement de ses casquettes, par opposition à ce qu'il aurait pu en faire. Eu égard à la façon précise dont l'opposant employait sa marque de commerce dans le contexte de ses activités commerciales véritables et aux voies de commercialisation utilisées par l'opposant pour vendre ses casquettes, la Cour a formulé les observations suivantes :

[TRADUCTION]

À mon avis, le registraire n'a pas suffisamment tenu compte de ces éléments de preuve lorsqu'il a examiné la probabilité de confusion. La manière précise dont la défenderesse a employé sa marque de commerce dans l'exercice de son véritable commerce, et la voie commerciale dont elle s'est servie pour vendre ses casquettes auraient dû se voir accorder plus de poids, surtout à la lumière de la conclusion du registraire selon laquelle le contre-interrogatoire de M. Chung « ne montre pas une évolution dans les méthodes de vente de l'Opposante ». Même si le registraire avait pu tenir compte des autres voies de commercialisation potentielles des casquettes de la défenderesse, il était très peu probable que celle-ci vende ses casquettes par l'intermédiaire d'autres voies que celle des détaillants Suzuki.

Il ressort clairement de la preuve que les casquettes vendues par la défenderesse, même si ce n'est pas à titre promotionnel à proprement parler, puisqu'elles sont vendues à des détaillants autorisés, seraient très probablement achetées par des consommateurs qui connaissent les motocyclettes Suzuki et qui en ont une ou souhaiteraient en avoir une. Ces casquettes sont vendues par l'intermédiaire d'une seule voie commerciale et à une clientèle cible (c.-à-d., à des détaillants de motocyclettes Suzuki et, au final, à des consommateurs de motocyclettes Suzuki). Combiné au fait que le registraire n'a donné aucun poids à la déclaration de M. Chung selon laquelle la défenderesse avait l'intention de vendre une gamme de vêtements HAYABUSA au Canada, il s'agit là d'un facteur important. Cela veut dire qu'il ne peut y avoir aucun chevauchement entre la voie commerciale utilisée par la défenderesse pour vendre ses casquettes et les voies commerciales servant habituellement à la vente de vêtements, et encore moins avec les voies commerciales spécialisées utilisées par la demanderesse pour vendre ses marchandises. Par conséquent, il est difficile de concevoir qu'il puisse y avoir probabilité de confusion entre la Marque citée et la Marque.

[64] En l'espèce, la Requérente a restreint les voies de commercialisation utilisées pour la vente de certains de ses vêtements, articles chaussants et couvre-chefs à une seule voie de commercialisation et à un groupe de consommateurs bien précis (c.-à-d. les distributeurs et concessionnaires des véhicules récréatifs hors route Kawasaki et les adeptes d'activités

sportives/récréatives motorisées). Les vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de la Requérante, puisqu'ils seraient vendus aux distributeurs et concessionnaires autorisés des véhicules récréatifs hors route Kawasaki, seraient fort probablement achetés par des consommateurs qui connaissent les véhicules utilitaires Kawasaki conçus pour les activités récréatives hors route et qui possèdent ou aimeraient posséder un tel véhicule. J'estime, par conséquent, qu'il serait très peu probable qu'il y ait recoupement entre les voies de commercialisation spécialisées que la Requérante projette d'utiliser pour ces produits précis visés par sa demande et les voies de commercialisation actuelles des produits visés par la demande de l'Opposante [voir également *Bridgestone Corp c Campagnolo SRL* (2014), 117 CPR (4th) 1 (CF)].

[65] Je ne peux pas en dire autant, cependant, à l'égard des vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de la Requérante qui arboreront l'image d'une moto Kawasaki (les produits qui recourent ceux de l'Opposante). À cet égard, je souligne que l'enregistrement d'une marque nominale confère au propriétaire le droit d'employer les mots qui composent la marque dans n'importe quel format et avec n'importe quel style de lettrage, couleur ou dessin [*Les Restaurants La Pizzaiolle Inc c Pizzaiolo Restaurants Inc* (2015), 2015 CF 240; *Masterpiece*, précité, para. 55 à 57; *Mr Submarine Ltd c Amandista Investment Ltd*, [1988] 3 CF 91 (CAF), pp. 102 et 103]. Par conséquent, si l'enregistrement de la Marque en liaison avec ces produits en particulier était accordé à la Requérante, cette dernière aurait le droit d'employer le mot TERYX comme bon lui semble et ne serait pas contrainte de l'employer uniquement en conjugaison avec le dessin d'une moto. Cela aurait été le cas uniquement si la Requérante avait demandé l'enregistrement du mot TERYX en conjugaison avec l'image d'une moto Kawasaki à titre de marque figurative.

[66] Bien que je convienne avec la Requérante que l'emploi réel établi par l'Opposante à ce jour ne donne pas à penser que les voies de commercialisation des parties se recouperaient, la Cour suprême, dans *Masterpiece*, nous a rappelé qu'il faut s'attacher à ce que l'enregistrement permettrait à la Requérante de faire. En l'espèce, s'il n'y avait pas de restriction quant aux voies de commercialisation, un enregistrement permettrait à la Requérante de vendre ses produits qui recourent ceux de l'Opposante par des voies de commercialisation qui recourent celles de l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[67] M^{me} Tibbo-Witt, la déposante de la Requérente, a reçu le mandat d'accéder à la base de données interrogeable sur les marques de commerce OnScope afin de repérer toutes les marques de commerce canadiennes actives qui ont des éléments en communs avec le mot TERYX et sont destinées à un emploi en liaison avec des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs. M^{me} Masouras, stagiaire en droit à l'emploi de l'agent de la Requérente, s'est rendue au magasin de détail Sport Chek Kanata Centrum d'Ottawa, en Ontario, et fait l'achat d'un short pour homme commercialisé sous la marque de fabrique Adidas TERREX.

[68] L'Opposante a signalé la présence de plusieurs lacunes dans la preuve de l'état du registre et de l'état du marché de la Requérente. Bien que bon nombre des objections soulevées par l'Opposante soient fondées, la preuve de la Requérente est, à tout événement, postérieure à la date pertinente qui s'applique à ce motif, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur la détermination de la question de la confusion aux termes de ce motif.

Entente OHMI

[69] Dans son second affidavit, M. Herbst affirme que la Requérente a produit une demande de marque communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour la marque de commerce TERYX. L'Opposante s'est opposée à cette demande à l'égard des produits [TRADUCTION] « vêtements; articles chaussants; couvre-chefs (sauf les casques) ». Au paragraphe 7, M. Herbst affirme que selon une entente relative aux droits antérieurs intervenue entre les parties le 20 avril 2010, la Requérente a, dans la demande qu'elle a produite auprès de l'OHMI, restreint la description des produits appartenant à la classe 25 à ce qui suit [TRADUCTION] : « vêtements pour véhicules hors route à quatre roues de type buggy, notamment tenue de protection, blousons et articles chaussants se rapportant aux véhicules hors route à quatre roues de type buggy ». L'Opposante a par la suite retiré son opposition. L'Opposante soutient que l'entente relative aux droits antérieurs indique qu'il existait des préoccupations quant à une possible confusion entre des produits de la classe 25 au sein de l'Union européenne.

[70] La Requérante soutient que, étant donné que le second affidavit de M. Herbst porte uniquement sur les droits des parties à l'extérieur du Canada, il devrait être exclu intégralement et aucun poids ne devrait lui être accordé, car, outre le fait qu'il n'est pas pertinent, le registraire n'a pas à connaître les considérations d'ordre commercial qui sont intervenues dans le cadre d'une entente que les parties ont conclue à l'égard d'un autre marché. Je suis d'accord. J'ajouterai que, comme l'a fait observer la Cour dans *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co* (1995), 41 CPR (4th) 8 (CF) au paragraphe 65 [TRADUCTION], « la preuve d'une opposition étrangère sur la base de documents dont la preuve n'a pas été faite en droit étranger n'a aucune valeur probante ». En conséquence, je n'accorde aucun poids au second affidavit Herbst.

Conclusion

[71] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion quant à la source des produits ou des services. En l'espèce, la question à laquelle il faut répondre pour déterminer la probabilité de confusion est celle de savoir si, à la vue de la Marque employée en liaison avec les produits visés par la demande de la Requérante, le consommateur canadien typique qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque ARC'TERYX de l'Opposante employée en liaison avec des vêtements et des couvre-chefs, croirait, sous le coup de la première impression, que les produits proviennent tous de la même source.

[72] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier la ressemblance considérable entre les marques dans la présentation et dans le son eu égard aux produits qui se recourent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante en ce qui a trait aux produits de la Requérante qui recourent ceux de l'Opposante, c'est-à-dire les suivants :

- vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki;
- articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chaussures et bottes arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki; et

- couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément chapeaux et casquettes arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki.

[73] En conséquence, le motif fondé sur l'article 16(3)a) est accueilli à l'égard des produits de la Requérante qui recoupent ceux de l'Opposante.

[74] Quant aux autres produits, après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques n'est pas probable. Bien que la marque de l'Opposante ait acquis une grande notoriété au Canada et qu'il y ait une ressemblance considérable entre les marques, j'estime que le genre différent des produits de la Requérante (des véhicules terrestres) et la restriction quant aux voies de commercialisation des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs de la Requérante, font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[75] En conséquence, je rejette ce motif d'opposition à l'égard des autres produits.

Absence de droit à l'enregistrement – Article 16(3)c)

[76] L'Opposante allègue également que la Requérante n'est pas la personne ayant le droit à l'enregistrement de la Marque en ce que cette dernière crée de la confusion avec le nom commercial Arc'Teryx Equipment Inc. de l'Opposante, qui a été antérieurement employé au Canada par l'Opposante.

[77] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'elle employait déjà son nom commercial au Canada à la date du 26 février 2008 et n'avait pas cessé de l'employer à la date du 15 décembre 2010. Je suis convaincue, après examen de sa preuve, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[78] Dans l'ensemble, le motif fondé sur l'article 6(3)c) est accueilli à l'égard des produits de la Requérante qui recoupent ceux de l'Opposante, pour des raisons similaires à celles exposées ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a). Ce motif est cependant rejeté à l'égard des autres produits.

Absence de caractère distinctif – Article 38(2)d) et article 2

[79] L'Opposante allègue également que la Marque n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante des produits de l'Opposante.

[80] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition (le 8 avril 2011), ARC'TERYX était devenu suffisamment connu pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44, p. 58 (CF 1^{re} inst); *Re Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126, p. 130 (CAF); et *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 412, p. 424 (CAF)].

[81] La preuve présentée par M. Herbst permet à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial. Bien que les faits soient légèrement différents à la date pertinente ultérieure qui s'applique à ce motif, j'estime que les raisons exposées ci-dessus dans mon analyse du motif fondé sur l'article 16(3)a), s'appliquent également, pour l'essentiel, au présent motif. En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli à l'égard des produits de la Requérante qui recoupent ceux de l'Opposante, pour des raisons similaires à celles exposées ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a); il est toutefois rejeté à l'égard des autres produits.

Non-enregistrabilité – Article 12(1)d)

[82] L'Opposante allègue, en outre, que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce enregistrée sous le n^o LMC400,320 en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Équipement d'alpinisme et d'escalade de rochers, nommément : harnais; anneaux de sangle; sacs à magnésie; sacs à cordes; sacs d'équipement; sacs à dos; pantalons d'escalade; chemises d'escalade; équipement de protection pour les fissures, nommément : coinçeurs; coinçeurs à cames.

[83] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement n^o LMC400,320 de l'Opposante en est règle [*Quaker Oats Co of Canada c Menu*

Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif.

[84] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.

[85] La marque de l'Opposante est enregistrée en liaison avec, entre autres choses, des [TRADUCTION] « pantalons d'escalade » et des [TRADUCTION] « chemises d'escalade ». Il y a donc un certain recoupement entre les produits des parties.

[86] La principale différence entre le présent motif et le motif fondé sur l'article 16(3) tient, comme je l'ai mentionné précédemment, à ce que, lorsque la marque en cause est une marque déposée, il faut tenir compte de toute l'étendue des droits conférés par l'enregistrement, mais également de l'emploi potentiel de la marque et de son emploi réel. Les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante comprennent des chemises d'escalade et des pantalons d'escalade et la preuve démontre que l'Opposante vend ces produits, ainsi que d'autres produits, dans des magasins de détail au Canada. Le déposant de la Requérante, M. Shirakata, a concédé en contre-interrogatoire qu'il ne savait pas très bien si les distributeurs Kawasaki autorisés qui vendent les produits de la Requérante vendent également des produits de tiers destinés au marché des activités récréatives de plein air. Ainsi, il existe une possibilité que les chemises d'escalade et les pantalons d'escalade de l'Opposante puissent être offerts en vente chez un distributeur Kawasaki autorisé, même si je considère que cette possibilité est faible compte tenu des voies de commercialisation que l'Opposante a utilisées à ce jour et de la nature spécialisée des produits de l'Opposante (c.-à-d. équipement et vêtements de plein air de haute performance).

[87] Les autres circonstances de l'espèce sont également différentes à la date pertinente qui s'applique à ce motif, soit la date de ma décision. À la date d'aujourd'hui, la marque de l'Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure encore, mais la Requérante peut maintenant invoquer l'emploi de sa marque TERYX depuis 2008 (p. ex. M. Shiraka a fait la preuve que les produits de la Requérante ne sont pas offerts en vente dans des magasins de vêtements grand public et qu'au Canada, la marque maison Kawasaki de la Requérante et son logo K figurent bien en vue sur les vêtements, les articles chaussants et les couvre-chefs qui sont

vendus en liaison avec la Marque) et la preuve de l'état du registre et de l'état du marché de la Requérante peut maintenant être prise en compte dans la mesure où elle est fiable et pertinente.

[88] À mon sens, la cause de l'Opposante ne se trouve pas mieux servie par un examen des circonstances de l'espèce à la date pertinente ultérieure d'aujourd'hui.

[89] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli à l'égard des produits de la Requérante qui recourent ceux de l'Opposante, pour des raisons similaires à celles exposées ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*); il est toutefois rejeté à l'égard des autres produits.

Décision

[90] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement à l'égard des produits de la Requérante qui recourent ceux de l'Opposante, c'est-à-dire les suivants [TRADUCTION] :

vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki;

articles chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chaussures et bottes arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki; et

couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, notamment chapeaux et casquettes arborant l'image d'un véhicule motorisé Kawasaki.

et je rejette l'opposition à l'égard des autres produits conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité en matière de décision partagée].

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.