



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

Référence : 2014 COMC 133
Date de la décision : 2014-06-25
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par ERREA' SPORT S.p.A. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1495933 pour la
marque de commerce HAND Dessin au
nom de Kombi Sports Inc.**

[1] Kombi Sports Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce HAND Dessin, reproduite ci-dessous, fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec le ski et divers types de vêtements pour hommes, femmes et enfants.



[2] ERREA' SPORT S.p.A. s'est opposée à cette demande, principalement au motif qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et l'emploi et la révélation antérieurs par l'Oposante de ses marques de commerce déposées ERREA & Dessin, visant, notamment, des sacs de voyage, vêtements de sport et articles de gymnastique et de sport, et ERREA REPUBLIC & Dessin, visant, notamment, divers types d'articles de papeterie, sacs,

vêtements de sport et vêtements de loisirs pour hommes, femmes et enfants, reproduites toutes deux ci-dessous.



[3] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la présente opposition doit être rejetée.

Contexte

[4] Le 14 septembre 2010, Kombi Sports Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,495,933 en vue de faire enregistrer la marque HAND Dessin (la Marque) fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment pardessus, vestons sport, vestes, pantalons sport, parkas, chapeaux, bonnets de ski, casquettes de ski, gants, mitaines, gants de ski, mitaines de ski, gants de sport, gants de conduite, mitaines de motoneige, gants de motoneige, gants de soirée et gants de travail; vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment chandails à col roulé, sous-vêtements, chandails, chaussettes, ensembles d'entraînement, maillots de bain, chemises, chemisiers, jupes, shorts, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes de ski, pantalons et gilets de ski.

[5] La demande a été annoncée le 16 mars 2011, et Errea Sport S.p.A. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 13 mai 2011. L'Opposante a reçu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée le 7 mars 2013. Tous les motifs d'opposition portent sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques ERREA & Dessin et ERREA REPUBLIC & Dessin de l'Opposante et/ou le dessin-marque à double losange de l'Opposante reconnu en common law. Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante affirme que ses marques sont devenues très bien connues au Canada et à l'échelle internationale par l'emploi et la promotion, notamment la promotion faite par l'Opposante en commanditant des

équipes de sport professionnelles, dont des équipes de football, de basketball, de volleyball et de rugby, dans de nombreux pays.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Jeannine Summers et de Rosanna Fabbiani. Compte tenu du défaut de M^{me} Fabbiani de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ne fait plus partie du dossier conformément à l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce*. M^{me} Summers n'a pas été contre-interrogée. L'Opposante a également demandé et obtenu l'autorisation de produire une copie certifiée de son enregistrement n° LMC820,009.

[7] Comme preuve, la Requérante a produit les déclarations solennelles d'Edward Pascal et de Janet Dell'Orto. Aucun des déclarants n'a été contre-interrogé.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit.

[9] Une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] 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 sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter 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; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- article 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [voir *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)/articles 16(3)a) et b) – la date de production de la demande [voir l'article 16];

- article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Questions préliminaires

[12] M^{me} Dell'Orto atteste qu'elle est traductrice à l'interne et agente de marques de commerce employée par l'agent de la Requérente. Une partie de sa preuve comporte son opinion concernant la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. Je conviens avec l'agent de l'Opposante que cette partie de son affidavit doit être écartée, parce que c'est là la question que je dois, en fin de compte, trancher et parce que M^{me} Dell'Orto n'est pas reconnue comme une experte quant à la question de la confusion.

[13] M^{me} Dell'Orto a également produit une preuve de l'état du registre et de l'état du marché. À l'audience, l'agent de l'Opposante a souligné diverses lacunes dans cette preuve. Étant donné que la Requérente ne s'est pas appuyée sur cette preuve dans ses observations orales ou son plaidoyer écrit, je ne commenterai pas davantage cette preuve.

Motifs d'opposition sommairement rejetés

[14] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer, à l'égard du motif fondé sur l'article 16(3)a), qu'au moins une de ses marques de commerce avait été employée ou révélée au Canada avant la date à laquelle la Requérente a produit sa demande (c.-à-d. le 14 septembre 2010) et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement relative à la Marque (c.-à-d. le 16 mars 2011) [article 16(4) de la Loi]. L'Opposante doit démontrer, à l'égard du motif fondé sur l'article 38(2)d), qu'au moins une de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 13 mai 2011).

[15] Les motifs fondés sur l'article 16(3)a) et sur l'article 2 sont rejetés, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Rien au dossier ne permet d'établir l'emploi ou la notoriété de l'une ou l'autre des marques de commerce de l'Opposante ou de sa marque reconnue en common law. Si l'Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements

n^{os} LMC820,009 et LMC567,191, le fait que les deux enregistrements font mention d'un emploi n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition [voir *Rooxs Inc c. Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), p. 268].

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[16] L'Opposante fait aussi valoir que la Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce ERREA & Dessin à double losange et ERREA REPUBLIC & Dessin à double losange de l'Opposante.

[17] Comme je l'ai indiqué, la preuve de l'Opposante comprend des copies certifiées de ses deux marques déposées. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que chacun des enregistrements est en vigueur [voir *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.

[18] Les marques de commerce de l'Opposante sont enregistrées pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

ERREA & Dessin, enregistrement n^o LMC567,191 :

[TRADUCTION]

(1) Bourses, sacs à main, malles de voyage; valises, sacs à dos, et sacs d'athlétisme et de sport tout usage, sacs polochons, valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage; porte-documents, portefeuilles.

(2) Vêtements de sport, nommément chapeaux, casquettes, manchons, robes de chambre; accessoires de vêtements, nommément ceintures; bonneterie; bonneterie antisudorifique, chaussettes, collants, shorts, costumes de détente; survêtements, survêtements d'entraînement.

(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, gants de gardien, protège-tibias pour athlétisme; ceintures abdominales et ceintures d'haltérophilie.

ERREA REPUBLIC & Dessin, enregistrement n° LMC820,009 :

[TRADUCTION]

Rubans adhésifs pour le bureau, articles de papeterie, nommément stylos à bille et stylos à plume, étuis à stylos pour machines à écrire, calendriers, gommes à effacer en caoutchouc, règles, agendas, carnets, pinceaux, crayons, cartes de souhaits, tapis de souris d'ordinateur, papier à lettres et à photocopies, carton; sacs de sport tout usage, sacs à main, baise-en-ville; sacs de toile, sacs pour balles et ballons, sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs de voyage; porte-clés; sacs de plage; sacs ceintures; sacs à cosmétiques; sacs d'école, malles, sacs de voyage, valises, sacs à dos; parapluies, cannes, ombrelles; serviettes; cuir et similicuir; sacs d'école; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; portefeuilles; vêtements de sport et vêtements de loisir pour hommes, femmes et enfants, nommément chasubles, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, chandails, polos, chemises, jupes, pantalons, shorts, bermudas, vestes, manteaux, jeans, jerseys, cravates, combinaisons, combinaisons-pantalons (vêtements), survêtements complets pour équipes sportives, ensembles d'entraînement, ensembles de sport pour le football, le football en salle, le volleyball, le rugby et le basketball, nommément chandails, shorts, pantalons et chaussettes; vêtements pour le football, le football en salle, le volleyball, le rugby, le basketball, le tennis, le ski, le vélo, le golf, le baseball, le cardiovélo et la course, nommément chandails, shorts, pantalons et chaussettes; ceintures (vêtements), ceintures de sport; chaussures, chaussures de sport, nommément chaussures de football, de football en salle, de volleyball, de rugby, de basketball, de tennis, de ski, de vélo, de golf, de baseball, de cardiovélo, de course, de gymnastique et d'exercice; bottes de ski, chaussures de bain, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, bonnettes, cache-oreilles, bandeaux et bandeaux absorbants, chapeaux et bérets de sport, bandanas; gants (vêtements), foulards, serre-poignets; bas, chaussettes, bas absorbants, pantoufles, collants; sous-vêtements, nommément caleçons, soutiens-gorge, camisoles, caleçons, boxeurs, tongs, jambières, bermudas, tee-shirts élastiques, vêtements de nuit; vêtements de plage et vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de plage; vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes imperméables, bottes; rubans et lacets décoratifs; lacets; boutons de vêtements, crochets et œillets, épingles et aiguilles.

[19] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, je dois maintenant déterminer si la Requérante a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce.

Test en matière de confusion

[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même

région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. 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 marchandises, 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.

[21] Ces facteurs ne constituent 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 *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

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

[22] La Marque et les marques de l'Opposante possèdent toutes un caractère distinctif inhérent.

[23] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. La preuve du président de la Requérante, M. Pascal, fournit les renseignements suivants :

- la Marque est une nouvelle version d'un dessin-marque HANDS original qui a été employé depuis 1971 et a généré plus de 40 millions de dollars en ventes (affidavit de M. Pascal, para. 3, 5, 6, 7 et 9);

- la Requérante a commencé à employer la Marque à grande échelle en août 2011 sur une variété de produits, notamment vestes de ski, pantalons de ski, chapeaux, sous-vêtements, gants et mitaines, chaussettes, masques protecteurs, cache-cous, pinces à mitaine, chauffe-mains et chauffe-pieds (les « produits ») et continue à l'employer ainsi depuis cette date (affidavit de M. Pascal, para. 10);
- les produits de la Requérante sont vendus dans la section d'hiver d'une variété de détaillants, dont des détaillants nationaux, des détaillants régionaux, des détaillants locaux et des stations de ski dans tout le pays, et par l'entremise du site Web de divers détaillants (affidavit de M. Pascal, para. 11 et 12; Pièces D et E);
- les ventes totales des produits aux détaillants ont dépassé les 7 millions de dollars depuis le début de l'emploi en août 2011 (affidavit de M. Pascal, para. 13);
- la Marque figure sur les factures émises par la Requérante aux détaillants, dans les catalogues de produits grâce auxquels les détaillants commandent les produits et sur les images des produits dans les catalogues de produits (affidavit de M. Pascal, para. 14 et 15);
- la Marque figure également sur toutes les étiquettes volantes fixées aux produits, est directement intégrée à certains produits, figure bien en vue sur le site Web de la Requérante et figure également sur les sacs promotionnels que la Requérante donne à ses clients (affidavit de M. Pascal, para. 16 et Pièce H);
- en janvier et en février 2011 et 2012, la Requérante a participé à des salons commerciaux dans tout le Canada, et à chacun de ces salons commerciaux, la Marque a été présentée sur le kiosque de la Requérante, sur des échantillons de produits et dans des catalogues distribués aux participants (affidavit de M. Pascal, para. 18 et Pièce L).

[24] À l'audience, l'Opposante a présenté les observations suivantes quant à ce qu'elle considère comme des lacunes dans l'affidavit de M. Pascal :

- l'achalandage attaché à l'ancienne marque de commerce HANDS Dessin de la Requérente ne peut être transféré à la nouvelle Marque parce qu'il existe des différences radicales entre les deux marques;
- M. Pascal ne fournit pas de répartition des ventes au Canada;
- bon nombre des marchandises pour lesquelles la Requérente a démontré des ventes ne sont pas des marchandises visées par la demande; par conséquent, nous ne connaissons pas le pourcentage des ventes qui sont liées aux marchandises visées par la demande; et
- l'emploi qui a été établi par la Requérente ne constitue pas totalement un emploi de la Marque, mais plutôt l'emploi d'une marque composée.

[25] L'Opposante soutient également que, compte tenu de ces lacunes, il n'est pas possible de déduire la mesure dans laquelle la Marque de la Requérente est devenue connue au Canada. Je ne suis pas d'accord.

[26] En premier lieu, le témoignage de M. Pascal n'a pas été contesté par voie de contre-interrogatoire. En tout état de cause, il existe certains éléments de preuve d'un emploi simultané de la Marque et de la marque de commerce originale Hands Dessin qui appuient l'affirmation de la Requérente selon laquelle les consommateurs percevraient la Marque comme une évolution de l'ancienne marque.

[27] En ce qui concerne les ventes au Canada, je souligne que la majeure partie de la preuve de M. Pascal se rapporte à l'emploi de la Marque au Canada, dont la liste de tous les salons commerciaux canadiens auxquels la Requérente a participé, la liste des grands détaillants nationaux par l'entremise desquels la Requérente vend ses marchandises et les factures émises aux détaillants canadiens jointes comme Pièce F à l'affidavit de M. Pascal.

[28] En ce qui concerne le genre de marchandises qui ont été vendues, je conviens avec la Requérente que toutes les marchandises vendues font partie de la même famille de marchandises et sont très semblables aux marchandises visées par la demande. Par exemple, les masques protecteurs sont semblables aux bonnets de ski. Il est évident que la Marque a été révélée en liaison avec des vêtements et accessoires d'hiver.

[29] En ce qui a trait au dernier argument de l'Opposante, je conviens que, dans la preuve, la Marque figure souvent au-dessus, à côté ou près de la marque KOMBI (affidavit de M. Pascal, Pièce J). Je ne suis pas d'accord pour dire que l'emploi qui a été établi est l'emploi d'une marque composée, par opposition à l'emploi de la Marque en tant que telle. La Marque se distingue clairement des mots supplémentaires et des éléments graphiques qui l'entourent. Comme rien n'empêche l'emploi simultané de deux marques de commerce [voir *AW Allen Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst.)], ce fait n'a aucune incidence sur le caractère distinctif acquis de la Marque. Même s'il avait une incidence, la Requérante a également établi plus qu'il ne le fallait l'emploi de la Marque par elle-même.

[30] À mon avis, que la Marque soit ou non perçue par le consommateur comme une évolution de la marque de commerce originale HANDS Dessin, il n'en demeure pas moins que la Requérante a démontré des ventes de plus de 7 millions de dollars en liaison avec la Marque depuis qu'elle a commencé à l'employer en 2011. Si ce ne sont peut-être pas toutes les marchandises pour lesquelles elle a établi l'emploi qui sont exactement les mêmes que les marchandises visées par la demande, il apparaît clairement que la Marque est devenue connue dans une large mesure au Canada en liaison avec divers types de vêtements et d'accessoires d'hiver. J'estime, par conséquent, que la Marque est devenue connue dans une large mesure au Canada en liaison avec ces types de marchandises.

[31] En revanche, il n'existe aucune preuve d'emploi de l'une ou l'autre des marques de l'Opposante.

[32] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que ce facteur favorise la Requérante.

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

[33] La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise la Requérante pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.

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

[34] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises qui figure dans la demande de la Requérante avec les marchandises visées par l'enregistrement de

l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[35] Le genre d'entreprise de la Requérante est celui des vêtements et des accessoires d'hiver. Ces types de marchandises sont sans rapport avec les sacs, articles de gymnastique ou de sport, articles de papeterie, parapluies ou autres effets personnels, chaussures, sous-vêtements ou accessoires de vêtement décoratifs de l'Opposante liés à son enregistrement n° LMC567,191 de la marque ERREA & Dessin. Le seul recoupement se rapportant à cet enregistrement est entre les marchandises visées par la demande et les vêtements de sport, nommément chapeaux, casquettes, manchons, survêtements et survêtements d'entraînement de l'Opposante.

[36] Cependant, les marchandises visées par la demande recoupent davantage les vêtements de ski (notamment bottes de ski), vêtements de sport et vêtements de loisir pour hommes, femmes et enfants, vêtements de bain et autres vêtements de l'Opposante liés à l'enregistrement n° LMC820,009 de la marque ERREA REPUBLIC & Dessin.

[37] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la Requérante soutient qu'elle vend ses marchandises dans des magasins de détail variés, dont des grands détaillants nationaux, des détaillants régionaux, des détaillants locaux et des grandes stations de ski. Ses produits sont vendus dans la section d'hiver des magasins de détail et chez des détaillants qui vendent exclusivement des vêtements et des accessoires d'hiver. S'appuyant sur la preuve de M. Pascal, la Requérante fait valoir que, chez les détaillants qui vendent une grande variété de vêtements de sport, les vêtements et accessoires d'hiver ne sont souvent pas en magasin en même temps que les vêtements d'été et, s'ils sont en magasin, ils sont vendus dans des sections différentes de ces détaillants et ne sont pas situés à proximité [affidavit de M. Pascal, para. 11, 25, 26].

[38] La Requérante soutient également que la nature du commerce de l'Opposante est différente de celle de la Requérante. À cet égard, la Requérante invoque des copies de ce qui semble être le site Web de l'Opposante au www.errea.it (jointes comme Pièce M à la déclaration solennelle de M. Pascal) et qui indiquent que l'Opposante est devenue commanditaire technique

d'un grand nombre de clubs professionnels en Italie et dans le monde entier, non seulement pour le football (soccer), mais aussi le volleyball, le basketball et le rugby.

[39] S'appuyant sur la preuve de M^{me} Summers, parajuriste dans le domaine des marques de commerce pour l'avocat de l'Opposante, l'Opposante soutient que les accessoires de vêtement d'hiver et d'été sont effectivement vendus par les détaillants de sport à la même époque de l'année et sont même annoncés dans la même brochure. Faisant valoir que la Pièce M jointe à l'affidavit de M. Pascal constitue du oui-dire, l'Opposante soutient que rien au dossier ne permet d'établir quelles sont ses voies de commercialisation. Elle soutient également que, en tout état de cause, les marchandises visées par l'enregistrement de l'Opposante ne se limitent pas à un sport particulier.

[40] À mon avis, il apparaît clairement que les produits de la Requérante sont d'abord et avant tout liés aux vêtements et accessoires d'hiver, tandis que les marchandises visées par l'enregistrement de l'Opposante comprennent une gamme plus vaste de vêtements, notamment des vêtements d'été et d'hiver. Même si je n'accordais pas beaucoup de poids à la partie de l'affidavit de M. Pascal qui tient du oui-dire, je souligne que l'Opposante a elle-même affirmé dans sa déclaration d'opposition que ses marques sont devenues très bien connues au Canada par la promotion faite par l'Opposante en commanditant des équipes de sport professionnelles, dont des équipes de football, de basketball, de volleyball et de rugby. Si cela peut donner à penser que le genre d'entreprise de l'Opposante est différent de celui de la Requérante, il n'en demeure pas moins que les enregistrements de l'Opposante ne se limitent pas à des vêtements de sport spécialisés ou à des magasins de vêtements de sport spécialisés. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il existe une différence importante entre les voies de commercialisation des parties.

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

[41] Comme je l'ai déjà souligné, la Marque constitue une version moderne et plus abstraite de la marque de commerce originale HANDS Dessin de la Requérante. Par souci de commodité, les deux marques sont reproduites ci-dessous :



Enregistrement n° LMC185,615



Demande n° 1,495,933

[42] Les marques de l'Opposante sont également reproduites ci-dessous par souci de commodité :



[43] À l'audience, les deux parties ont longuement comparé et distingué leur dessin respectif. Cependant, le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait, et non une comparaison côte à côte des marques. Il est bien établi en droit qu'il faut considérer les marques dans leur ensemble. En outre, dans *Masterpiece*, la CSC s'est dite d'avis qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[44] Bien que les deux marques soient formées de ce qu'on peut considérer comme des dessins de losange, j'estime qu'il n'y a pas un degré de ressemblance élevé entre les marques dans la présentation ou le son en raison de leurs différences. À cet égard, la Marque est dominée par les éléments imbriqués se trouvant au centre de la Marque, tandis que les éléments dominants des

marques de l'Opposante sont ses éléments nominaux distinctifs, à savoir ERREA et ERREA REPUBLIC.

Autres circonstances de l'espèce

Renommée de la Marque

[45] La Requérante soutient que, comme autre circonstance de l'espèce, je dois tenir compte de la grande renommée de la marque de commerce originale HANDS Dessin et de son lien avec la Requérante. Si j'estime, à la lumière de la preuve produite, que la Marque est devenue connue dans une large mesure au Canada, je ne suis pas convaincue que, compte tenu de la preuve produite, elle a droit au statut de marque renommée en liaison avec ses marchandises et services en raison de l'emploi antérieur par la Requérante de la marque de commerce originale HANDS Dessin en liaison avec des marchandises semblables. Par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente en l'espèce.

Absence de preuve de confusion réelle

[46] La Requérante fait aussi valoir que l'absence de preuve de confusion malgré plus de deux années de coexistence alléguée des marques des parties constitue une autre circonstance de l'espèce.

[47] Il n'est évidemment pas nécessaire que l'Opposante prouve qu'il y a confusion pour que je conclue qu'il existe une probabilité de confusion, mais l'absence de confusion malgré le recoupement des marchandises et des voies de commercialisation peut entraîner une conclusion défavorable à la thèse de l'Opposante [voir *MonSport Inc c. Vetements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 CPR (3d) 356 (CF 1^{re} inst.); *Mercedes-Benz AG c. Autostock Inc* (1996), 69 CPR (3d) 518 (COMC)]. Je ne peux cependant tirer de conclusion défavorable en l'espèce, parce qu'il n'y a aucune preuve au dossier en ce qui concerne l'emploi de l'une ou l'autre des marques de l'Opposante.

Défaut de l'examineur de mentionner l'enregistrement de l'Opposante

[48] La Requérente m'a demandé de tenir compte du fait que l'examineur n'a pas mentionné l'enregistrement de la marque ERREA & Dessin de l'Opposante ou sa demande en instance relative à la marque ERREA REPUBLIC & Dessin au cours de l'instruction de la demande de la Requérente. Cependant, cette commission n'est pas en mesure d'expliquer les conclusions de la section d'examen du Bureau des marques de commerce. De plus, la section d'examen ne dispose pas des éléments de preuve qui sont produits par les parties dans une procédure d'opposition [voir les décisions de la Commission dans *Thomas J Lipton Inc c. Boyd Coffee co* (1991), 40 CPR (3d) 272, p. 277 et *Proctor & Gamble Inc c. Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377, p. 386]. Par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente en l'espèce.

Conclusion

[49] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que j'ai tirées ci-dessus, et en particulier de l'absence d'un degré de ressemblance élevé entre les marques (principalement en raison des parties nominales très distinctives des marques de l'Opposante), des différences entre la plus grande partie des marchandises des parties (malgré la possibilité qu'elles puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation) et de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, j'estime que la Requérente s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion avec les marques en l'espèce est peu probable. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b)

[50] L'Opposante fait aussi valoir que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ERREA REPUBLIC & Dessin, pour laquelle la demande n° LMC820,009 avait antérieurement été produite au Canada par l'Opposante le 17 mai 2010. L'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif, comme sa demande était en instance lorsque la demande de la Requérente a été annoncée, tel que l'exige l'article 16(4).

[51] La principale différence entre ce motif et le motif d'opposition fondé que l'article 12(1)d est que, à la date de production de la demande, la Marque n'était pas devenue connue au Canada. Si j'ai conclu que c'était là un facteur important à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d, j'estime néanmoins que c'est le degré de ressemblance entre les marques de commerce qui est le facteur le plus important dans l'examen de la question de la confusion [Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), p. 149, confirmée par 60 CPR (2d) 70]. En l'espèce, il n'y a pas de degré de ressemblance élevé entre les marques dans leur ensemble, surtout compte tenu des éléments nominaux distinctifs de la marque de l'Opposante. J'estime, par conséquent, que la Requérante s'est acquittée du fardeau de prouver que, à la date de production de sa demande, la confusion entre les marques en l'espèce était peu probable. Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) est donc rejeté.

Décision

[52] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.