

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Wrangler Apparel Corp. à la demande
n° 1232130 produite par Big Rock Brewery
Partnership en vue de l’enregistrement de
la marque de commerce WRANGLER**

Le 29 septembre 2004, Big Rock Brewery Partnership (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce WRANGLER (la « Marque ») fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec une liste relativement longue de marchandises comprenant, notamment, des boissons alcoolisées brassées, des récipients à boire, des articles de fantaisie et des articles de papeterie. La demande a été modifiée le 7 décembre 2004 pour que l’état déclaratif des marchandises soit limité aux marchandises suivantes : [TRADUCTION] « Boissons alcoolisées brassées » (les « Marchandises »). La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 février 2005.

Le 11 juillet 2005, Wrangler Apparel Corp. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs d’opposition peuvent se résumer comme suit :

1. La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») parce qu’elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques déposées de l’Opposante énumérées à l’annexe A jointe à ma décision.
2. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(3)c) de la Loi parce qu’à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce énumérées à l’annexe A susmentionnée ou à l’annexe B jointe à la présente décision, qui avaient été antérieurement employées ou révélées au Canada par l’Opposante en liaison avec les marchandises indiquées dans les enregistrements et demandes mentionnés ci-dessus, ou

qui avaient fait l'objet de demandes d'enregistrement produites antérieurement. Les marques de commerce de l'Opposante visées ci-dessus n'ont pas et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce, soit le 9 février 2005. Comme l'a signalé la Requérante dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a renvoyé par erreur à l'alinéa 16(3)c) de la Loi, qui traite de la confusion avec un nom commercial antérieurement employé au Canada. Elle aurait dû invoquer pour les marques de commerce antérieurement révélées au Canada et les demandes de marques de commerce antérieurement produites au Canada les alinéas 16(3)a) et b) respectivement. Compte tenu des termes employés par l'Opposante et de la somme de détails qu'elle a fournis sous ce motif et comme la Requérante a correctement répondu à ce motif dans sa contre-déclaration et n'a présenté aucune observation fondée sur cette erreur, je suis convaincue que l'erreur de l'Opposante dans son renvoi à l'alinéa 16(3)c) au lieu des alinéas 16(3)a) et b) de la Loi peut être qualifiée d'erreur typographique, vraisemblablement attribuable à l'utilisation d'un modèle de paragraphe auquel on n'a pas apporté les changements appropriés par inattention.

3. La Marque n'est pas distinctive de la Requérante selon le paragraphe 38(2) de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas ou n'est pas apte à distinguer les Marchandises de la Requérante de celles d'autres personnes, notamment des marchandises de l'Opposante.
4. La demande ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être persuadée qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada parce qu'elle connaissait, ou aurait dû connaître, les droits antérieurs de l'Opposante à l'égard de ses marques célèbres WRANGLER indiquées dans les paragraphes précédents, et qu'elle savait, ou aurait dû savoir, qu'il y aurait une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce WRANGLER visées. Comme l'a signalé la Requérante dans son plaidoyer écrit, lorsque l'Opposante a fait allusion à la demande de la Requérante au sujet de ce dernier motif d'opposition, elle a mentionné le n° 1026515, qui n'est pas celui de la demande produite par la Requérante. Pour des raisons identiques à celles que j'ai données plus haut à l'égard du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3), je suis convaincue qu'il s'agit d'une erreur typographique.

Dans une contre-déclaration datée du 9 septembre 2005, la Requérante a nié chacune des

allégations faites dans la déclaration d'opposition.

À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian Williams, souscrit le 3 avril 2006, l'affidavit de Karl Stressman, souscrit le 6 avril 2006, et l'affidavit de Jennifer Leah Stecyck, souscrit le 7 avril 2006. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Kimberly A. Cunningham, souscrit le 27 avril 2006.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Résumé de la preuve des parties

La preuve de l'Opposante

L'affidavit de Karl Stressman

M. Stressman atteste qu'il est le directeur de licences de VF Jeanswear Limited Partnership (« VF Jeanswear »). Il déclare que VF Jeanswear est la représentante de l'Opposante pour l'attribution des licences. M. Stressman travaille pour VF Jeanswear depuis 1997. Dans le cadre de ses fonctions, il est notamment responsable des licences et de la promotion afférentes à la marque verbale WRANGLER de l'Opposante et à la quarantaine de marques de commerce comportant le mot WRANGLER (les « marques WRANGLER ») aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. VF Jeanswear octroie les licences des marques WRANGLER de l'Opposante, qui a succédé à Blue Bell, Inc., à la suite d'une fusion (en 1994).

M. Stressman dit que les marques WRANGLER sont enregistrées ou employées au Canada, aux États-Unis et dans divers pays dans le monde en liaison avec des articles vestimentaires, des accessoires et des articles chaussants de haute qualité, notamment des jeans, vestes, pantalons, chemises, ceintures, bottes, chaussures et chapeaux, ainsi que des articles non vestimentaires tels que des sacs de couchage, fourre-tout, sacs à dos, horloges, montres, radios, lunettes de soleil, appareils-photos, parapluies, valises, meubles et literie.

M. Stressman repasse ensuite l'historique de l'emploi des marques WRANGLER de l'Opposante au Canada par les titulaires de licence et les prédécesseurs en titre de l'Opposante.

M. Stressman déclare que depuis environ 1994, VF Canada, Inc. (« VF Canada ») a agi soit comme agente commerciale, soit comme distributrice des articles vestimentaires portant les marques WRANGLER de l'Opposante importés au Canada et distribués aux détaillants canadiens en vue de la revente aux consommateurs du Canada. Ces vêtements comprenaient notamment des jeans, vestes, pantalons, chemises et vestes (les « vêtements WRANGLER »). Il affirme que VF Canada achète actuellement des vêtements WRANGLER auprès de VF Jeanswear.

M. Stressman déclare que de 1988 à 1994, les vêtements WRANGLER ont été importés et distribués aux détaillants canadiens par Western Glove Works Ltd., licenciée de Blue Bell, Inc. De 1964 à 1988, les vêtements WRANGLER ont été importés et distribués aux détaillants canadiens par Blue Bell Canada, Inc., société qui était à la fois la propriété et la licenciée de Blue Bell, Inc.

M. Stressman déclare, sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, qu'entre 1943, année où Blue Bell, Inc. a acquis Casey Jones, société propriétaire de la marque de commerce WRANGLER, et 1963, Blue Bell, Inc. a directement importé et distribué aux détaillants canadiens en vue de la vente aux consommateurs canadiens les vêtements WRANGLER. Il affirme également, sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, qu'entre 1929, année du premier emploi de la marque de commerce WRANGLER au Canada, et 1943, année où Blue Bell, Inc. a acquis Casey Jones et la marque de commerce WRANGLER, Casey Jones a distribué les vêtements WRANGLER aux détaillants canadiens en vue de la vente aux consommateurs du Canada.

M. Stressman dit que pendant plus de douze (12) ans, l'Opposante a accordé une licence à VF Jeanswear ou à son prédécesseur en titre pour l'emploi des marques WRANGLER en liaison avec les vêtements WRANGLER aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Il affirme qu'en vertu de cette licence, l'Opposante a contrôlé pendant toutes les périodes pertinentes les

modalités d'emploi des marques WRANGLER et les caractéristiques ou la qualité des vêtements WRANGLER.

M. Stressman dit que pendant plus de vingt (20) ans, l'Opposante a accordé une licence exclusive à Master Hatters à l'égard d'une ou de plusieurs de ses marques WRANGLER employées en liaison avec des chapeaux de cow-boy au Canada (les « Chapeaux WRANGLER »). Il déclare qu'en vertu de cette licence, l'Opposante a contrôlé pendant toutes les périodes pertinentes les modalités d'emploi des marques WRANGLER et les caractéristiques ou la qualité des Chapeaux WRANGLER. Il fournit ensuite les chiffres de ventes annuels des Chapeaux WRANGLER au Canada pour les années 2001 à 2006, qui varient entre 26 600 \$US et 129 500 \$US, ce qui représente un chiffre total de ventes au Canada de plus de 621 000 \$US. La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que l'Opposante n'a pas fourni de pièce justificative établissant ces recettes. Elle soutient aussi qu'il n'est pas clairement établi si ces recettes ont été réalisées par Master Hatters, VF Jeanswear ou l'Opposante. Je me pencherai sur ces allégations de la Requérante plus loin dans ma décision.

M. Stressman dit que depuis 2001, l'Opposante a accordé une licence exclusive à Chambers Bell Company à l'égard d'une ou de plusieurs de ses marques WRANGLER employées en liaison avec des ceintures (les « Ceintures WRANGLER »). Il affirme qu'en vertu de cette licence, l'Opposante a contrôlé pendant toutes les périodes pertinentes les modalités d'emploi des marques WRANGLER et les caractéristiques ou la qualité des Ceintures WRANGLER. Il fournit ensuite les chiffres de ventes annuels des Ceintures WRANGLER au Canada pour les années 2002 à 2005, qui varient entre 99 900 \$US et 195 500 \$US, ce qui représente un chiffre total de ventes au Canada de plus de 627 900 \$US. La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que l'Opposante n'a pas fourni de pièce justificative établissant ces recettes. Elle soutient aussi qu'il n'est pas clairement établi si ces recettes ont été réalisées par Chambers Bell Company, VF Jeanswear ou l'Opposante. Je me pencherai sur ces allégations de la Requérante plus loin dans ma décision.

M. Stressman dit que depuis 2002, l'Opposante a accordé une licence exclusive à Professional's Choice à l'égard d'une ou de plusieurs de ses marques WRANGLER employées en liaison avec

des articles d'équitation, des longes et des licous au Canada (les « Articles d'équitation WRANGLER »). Il affirme qu'en vertu de cette licence, l'Opposante a contrôlé pendant toutes les périodes pertinentes les modalités d'emploi des marques WRANGLER et les caractéristiques ou la qualité des Articles d'équitation WRANGLER. Il fournit ensuite les chiffres de ventes annuels des Articles d'équitation WRANGLER pour les années 2002 à 2005 et pour les deux premiers mois de 2006, ce qui représente pour cette période dépassant quatre (4) ans un chiffre total de ventes au Canada d'au-delà de 609 500 \$US. La Requérante soutient dans son plaidoyer écrit que l'Opposante n'a pas fourni de pièce justificative établissant ces recettes. Elle soutient aussi qu'il n'est pas clairement établi si ces recettes ont été réalisées par Professional's Choice, VF Jeanswear ou l'Opposante. Je me pencherai sur ces allégations de la Requérante plus loin dans ma décision.

M. Stressman poursuit son affidavit en relatant les activités de commandite de l'Opposante.

M. Stressman dit qu'au cours des trente (30) dernières années, VF Jeanswear ou son prédécesseur en titre ont fait l'annonce et la promotion des marques WRANGLER de l'Opposante aux États-Unis et au Canada par la commandite d'un ou de plusieurs rodéos. Il déclare que dans le cadre de la commandite de ces rodéos, la marque de commerce WRANGLER figure bien en évidence sur la signalisation à l'intérieur de l'amphithéâtre, dans le programme et la publicité du rodéo ainsi que sur les vêtements portés par les participants et les annonceurs. Il dit ensuite qu'un grand nombre des rodéos qui se tiennent aux États-Unis sont télévisés sur les réseaux FOX, CBS, NBC, ABC et OLN (canal de câblodiffusion aux États-Unis) et sont présentés au Canada. M. Stressman dit que lors d'une visite au Canada, il a personnellement vu à la télévision des rodéos homologués par la Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA) des États-Unis. Il dit qu'OLN ou les stations nationales des États-Unis diffusent à la télévision les rodéos américains, surtout dans les régions frontalières, et qu'il a personnellement vu à la télévision à Calgary des rodéos américains diffusés par ABC, CBS et NBC. Comme l'a souligné la Requérante dans son plaidoyer écrit, M. Stressman ne fournit pas de preuve établissant ses allégations concernant la diffusion au Canada de rodéos tenus aux États-Unis. Il ne produit pas de preuve non plus de la commandite de rodéos au Canada et aux États-Unis.

M. Stressman dit que VF Jeanswear ou son prédécesseur en titre a dépensé environ 5,5 millions de dollars annuellement pour la commandite de rodéos et de manifestations équestres connexes au cours de chacune des vingt (20) dernières années.

M. Stressman dit ensuite qu'exception faite des manifestations destinées aux enfants ou aux jeunes gens, presque chaque organisation ou manifestation de rodéo commanditée par VF Jeanswear l'a également été par une société de bière ou de boissons alcoolisées dont les marques de commerce occupent aussi une place importante à côté de la marque WRANGLER. M. Stressman cite en exemples la PRCA, que commanditent aussi la bière COORS et le whisky JACK DANIELS, et la Professional Bull Riders Association (PBRA) des États-Unis, que commanditent aussi la bière BUD LIGHT et le whisky JACK DANIELS. M. Stressman déclare que la bière COORS et le whisky JACK DANIELS sont aussi des partenaires de WRANGLER dans le Wrangler Pro Rodeo Tour. Comme l'a souligné la Requérante dans son plaidoyer écrit, M. Stressman n'a fourni aucune preuve à l'appui de ces allégations, qu'il s'agisse d'une preuve matérielle, des photographies par exemple, établissant cette commandite en partenariat, ou de tout autre type de preuve.

M. Stressman dit ensuite que les marques WRANGLER font aussi l'objet d'annonces et de publicité dans le cadre de vastes campagnes coïncidant avec la tenue de rodéos et d'autres manifestations reliées aux cow-boys, qui font appel à des affiches, à la radio, à la publicité imprimée et à du matériel promotionnel placé en magasin, et notamment à des annonces placées à proximité des manifestations dans le Montana, l'État de Washington et le Dakota Nord, et qu'il en résulte une « publicité indirecte » au Canada du fait que des Canadiens assistent à ces manifestations. M. Stressman a joint à son affidavit, à titre de pièce A, des échantillons représentatifs de ces éléments publicitaires. Ces échantillons semblent faire la promotion des marques WRANGLER en liaison avec le style de vie western et les vêtements de cow-boy, mais nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur le moment et l'endroit où ils ont été employés. Je souhaite aussi ajouter que la présence de Canadiens à des manifestations tenues aux États-Unis ne constitue pas de la publicité indirecte au Canada.

M. Stressman poursuit son affidavit en disant que l'Opposante fait la promotion et la publicité des marques WRANGLER par des témoignages de vedettes, figurant dans les campagnes de publicité, les promotions et les commandites de manifestations. Il déclare que les vedettes qui s'associent aux marques WRANGLER comptent notamment le chanteur et musicien country George Strait, le monteur de taureaux sauvages professionnel Ty Murray et le pilote de course Dale Earnhardt fils. Il joint ensuite à son affidavit, à titre de pièces B, C et D, des échantillons représentatifs d'annonces où apparaissent ces vedettes. S'agissant des échantillons d'annonces examinés précédemment, nous n'avons guère de renseignements sur la manière dont ces annonces ont été employées ni sur le moment et le lieu de leur emploi.

M. Stressman conclut alors son affidavit en disant que, selon son expérience personnelle, le marché intéressé au style de vie western et country au sein duquel les marques WRANGLER occupent une place importante est étroitement associé à certains types de produits, les plus marquants étant les jeans, les bottes, les chapeaux de cow-boy, les voitures et la bière. Je ne tiens pas compte de cette dernière affirmation de l'affidavit de M. Stressman à la fois parce qu'elle est intéressée et parce qu'elle constitue une opinion personnelle et un argument inadmissibles.

L'affidavit de Brian Williams

M. Williams atteste être le vice-président de VF Canada pour le Canada et Puerto Rico. Il travaille depuis 1993 pour VF Canada, où il était initialement directeur des ventes pour le Canada. Il a assumé les fonctions de vice-président en mars 1996.

Comme M. Stressman, M. Williams dit que depuis 1994, VF Canada a importé au Canada et distribué aux détaillants canadiens en vue de la vente aux consommateurs canadiens des articles vestimentaires portant les marques WRANGLER de l'Opposante. Ces vêtements comprenaient notamment les Vêtements WRANGLER examinés ci-dessus. Comme M. Stressman, M. Williams dit que VF Canada achète ces vêtements à VF Jeanswear.

M. Williams dit que depuis 1994, les Vêtements WRANGLER sont vendus au Canada par des réseaux de distribution. Les styles de vêtements WRANGLER populaires sont vendus dans les magasins [TRADUCTION] « du réseau de masse », notamment Zellers, Walmart, Loblaws, Moores

et La Baie. Les vêtements et accessoires western WRANGLER sont vendus dans les magasins du [TRADUCTION] «réseau spécialisé western», qui regroupe plus de 400 petits détaillants spécialisés en western, dont 95 % sont établis en Alberta et en Saskatchewan, et un gros détaillant, Lammle's Western Wear & Tack («Lammle's»), qui compte 24 établissements en Alberta. M. Williams joint à son affidavit des échantillons représentatifs d'étiquettes en carton affichant l'une ou plusieurs des marques WRANGLER de l'Opposante, qui sont attachées aux Vêtements WRANGLER et mentionnent généralement l'Opposante ou portent un avis de droit d'auteur faisant état de VF Jeanswear, ainsi que des photocopies de factures représentatives reliées à des Vêtements WRANGLER dans chacun des deux réseaux de distribution au Canada, qui ont été produites par VF Jeanswear ou l'Opposante.

M. Williams dit que VF Canada emploie sept (7) représentants commerciaux au Canada affectés expressément aux détaillants du réseau western spécialisé. Elle emploie trois (3) autres représentants au Canada pour les détaillants du réseau de masse. M. Williams joint à son affidavit le catalogue que distribuait VF Canada aux magasins spécialisés en western à la date de son affidavit. Ce catalogue révèle que VF Canada est le bureau des ventes de l'Opposante au Canada. Il atteste également, sous l'intitulé [TRADUCTION] «Catégories de produits», que Master Hatters, Chambers et Professional Choice sont les représentants à contacter au sujet des Chapeaux, Ceintures et Articles d'équitation WRANGLER. Le catalogue porte en outre un avis de droit d'auteur faisant état de VF Jeanswear.

M. Williams fournit le nombre unitaire de Vêtements WRANGLER vendus en 2005 dans le réseau de distribution de masse, soit plus de trois millions d'articles vendus à Zellers, Walmart et Loblaws et plus de 250 000 à Moores et La Baie. Il fournit également le chiffre correspondant pour le réseau spécialisé western, soit plus de 800 000 unités. Il joint ensuite à son affidavit des photographies d'échantillons représentatifs de Vêtements WRANGLER vendus dans ces réseaux. M. Williams donne aussi les ventes totales au Canada de Vêtements WRANGLER effectuées par VF Canada à des détaillants canadiens dans les années 1994 à 2005, qui varient entre un minimum de 9 millions et 61 millions de dollars des États-Unis par an.

M. Williams poursuit son affidavit en décrivant la publicité et la promotion des marques

WRANGLER au Canada. M. Williams déclare que les marques WRANGLER et les Vêtements WRANGLER ont fait et continuent de faire l'objet d'annonces et de promotion au Canada de diverses manières. VF Canada participe à de la publicité collective avec des détaillants canadiens qui vendent des Vêtements WRANGLER. M. Williams joint à son affidavit des extraits représentatifs d'échantillons de publicité imprimée et des photographies de présentoirs aux points de vente au Canada. Il joint également à son affidavit une copie du « 2006 Canadian Co-op Plan » [Plan de publicité collective au Canada 2006], qui fournit des lignes directrices sur la publicité collective. Ce plan porte un avis de droit d'auteur qui fait référence à VF Jeanswear. Il renvoie aussi indirectement à VF Canada du fait que le numéro de téléphone indiqué pour le bureau canadien des ventes de l'Opposante, situé à Toronto, correspond à celui de VF Canada qui est indiqué dans le catalogue susmentionné. M. Williams dit ensuite que VF Canada fait la commercialisation et la promotion des marques WRANGLER par une gamme d'initiatives promotionnelles, dont un grand nombre ont des thèmes western, country ou cow-boy. Ces promotions comportent généralement la production et la distribution d'articles spéciaux portant une ou plusieurs des marques WRANGLER.

Plus particulièrement, M. Williams fournit des renseignements détaillés et des pièces justificatives faisant état de la promotion d'une ou de plusieurs des marques WRANGLER dans le réseau de distribution de masse et dans le réseau spécialisé western par diverses promotions du type [TRADUCTION] « cadeau d'achat », notamment, pour la période allant de 1994 à 1998, une édition spéciale d'un CD ou d'une cassette de musique ayant pour titre « WRANGLER Cow-boy Christmas » [Le Noël du cow-boy WRANGLER]; en 1999, une paire de pinces désignées « WRANGLER Super Pliers » [Superpinces WRANGLER]; en mai-juin 2004, dans le cadre d'une promotion de la Fête des pères, une boucle de ceinture WRANGLER; en 2005, un foulard de laine WRANGLER; en 2005, dans le cadre d'une promotion de la Fête des pères, un sac isotherme WRANGLER pour les boissons; depuis 2005, une affiche du chanteur et musicien country George Strait portant des jeans WRANGLER.

M. Williams déclare qu'en 1994, VF Canada a fait la promotion de l'une ou de plusieurs des marques WRANGLER dans une copromotion avec Coors Light et Brahma Boots, où apparaissaient une canette de bière Coors Light portant les marques de commerce COORS

LIGHT, BRAHMA BOOTS et WRANGLER. Il affirme qu'un million de ces canettes de bière ont été distribuées à des spectateurs de rodéos au Canada et il joint à son affidavit des photographies de l'une de ces canettes de bière, représentées ci-dessous :



M. Williams déclare qu'au cours des cinq (5) dernières années, VF Canada a donné plus de 100 000 autocollants pour les chapeaux portant la marque de commerce WRANGLER à des rodéos communautaires, à des détaillants et à des représentants commerciaux en vue de leur distribution aux consommateurs canadiens et il joint à son affidavit un échantillon d'autocollant à chapeau. En 2005, 10 000 autocollants à chapeau ont été donnés au plus important détaillant western, Lamble's, en vue de leur distribution au Stampede de Calgary en juillet 2005. M. Williams déclare aussi que VF Canada a donné aux représentants commerciaux spécialisés en western 10 000 autocollants de pare-chocs portant la marque de commerce WRANGLER et il joint à son affidavit un échantillon de l'autocollant de pare-chocs.

M. Williams fournit les sommes versées en publicité et en promotion des marques WRANGLER et des Vêtements WRANGLER au Canada pour les années 1995 à 2006 (jusqu'à la date de son affidavit), qui varient entre un minimum de 1,2 million de dollars et 3,2 millions de dollars par an.

M. Williams affirme que les marques WRANGLER apparaissent également dans les médias

imprimés par la voie de témoignages de vedettes. Il joint à son affidavit une copie d'un article du *Calgary Sun* du 11 juillet 2000 sur la « SUNshine Girl », qui tient un chapeau de cow-boy affichant bien en vue la marque de commerce WRANGLER. Comme l'a souligné la Requérante dans son plaidoyer écrit, il ne s'agit pas d'une annonce de VF Canada ou de l'Opposante, mais il s'agit d'un article quotidien que présente le journal. Dans cet article particulier, il se trouve que le sujet du jour est le Stampede de Calgary et que la SUNshine Girl tient un chapeau WRANGLER.

M. Williams dit que l'Opposante a annoncé les Vêtements WRANGLER aux États-Unis aux heures de grande écoute à la télévision. Il dit qu'une partie importante de cette publicité à la télévision a touché indirectement le Canada. Il dit qu'à un certain nombre de reprises au cours des douze (12) dernières années, il a vu personnellement cette publicité télévisée au Canada. M. Williams joint à son affidavit un DVD des annonces commerciales de Noël à la télévision sur le cow-boy WRANGLER qui ont été présentées en décembre 2006. La diffusion des ces annonces télévisées n'est corroborée d'aucune manière. Je ne suis pas disposée à accorder de poids à cette preuve produite par l'Opposante.

M. Williams poursuit son affidavit en décrivant les activités de commandite des marques WRANGLER au Canada. Il déclare que VF Canada a fait la publicité et la promotion des marques WRANGLER au Canada par des commandites de rodéos, notamment des Canadian Rodeo Finals [Finales du Rodéo canadien] et du Stampede de Calgary. VF Canada commandite chaque année les Canadian Rodeo Finals depuis 1994. VF Canada a commandité le Stampede de Calgary pendant 10 ans à partir de 1991 puis, en 2005, s'est engagée dans une commandite triennale qui se poursuit jusqu'en 2007. M. Williams joint à son affidavit une copie du Calgary Stampede 2005 Exposure Report [Rapport de fréquentation du Stampede de Calgary de 2005] où le Stampede de Calgary annonce officiellement un partenariat triennal avec l'Opposante et VF Canada et salue le retour de l'Opposante dans la famille du Stampede. Il joint aussi à son affidavit des copies de la page de couverture et du plat verso des programmes souvenir du Stampede de Calgary de juillet 2000, juillet 2004 et juillet 2005, qui affichent tous l'une ou plusieurs des marques WRANGLER. M. Williams déclare que VF Canada est également membre de la CPRA (Canadian Professional Rodeo Association) depuis au moins 1994. Il

affirme ensuite que des frais d'inscription annuels de 110 000 \$ autorisent VF Canada à faire de la publicité aux rodéos homologués par l'Association.

M. Williams dit que dans le cadre de ses fonctions chez VF Canada, il s'assure de la présence de Jeff Chadwick, premier dirigeant, Événements spéciaux western, aux réunions des directeurs de la commercialisation de chacun des rodéos que commandite VF Canada. M. Williams déclare que selon son expérience personnelle et d'après les renseignements que lui fournit Jeff Chadwick, presque chaque organisation ou manifestation de rodéo est commanditée par une société de bière ou de boissons alcoolisées dont les marques de commerce sont aussi placées bien en vue à côté de la marque WRANGLER. M. Williams cite en exemple les Canadian Rodeo Finals, qui sont aussi commanditées par la bière COORS LIGHT, et le Stampede de Calgary, que commandite également la bière BUD LIGHT. Comme l'a souligné la Requérante dans son plaidoyer écrit, le recours de M. Williams aux renseignements fournis par M. Chadwick constitue du oui-dire. Cependant, je remarque dans un compte rendu du Calgary Stampede 2005 Exposure Report mentionné ci-dessus que ce rapport comprend un échantillon d'un « day sheet logo recognition » [fiche quotidienne de comptabilisation des logos] où figurent les logos des commanditaires du Stampede de Calgary, notamment de la marque WRANGLER de l'Opposante accompagnée de « BUD LIGHT », « BELL » (Bell Canada), « GMC » (General Motors of Canada), Lammle's Western Wear & Tack, « OLD DUTCH » et d'autres marques.

M. Williams conclut alors son affidavit en déclarant, comme M. Stressman, que selon son expérience personnelle, le marché intéressé au style de vie western et country au sein duquel les marques WRANGLER occupent une place importante est étroitement associé à certains types de produits, les plus marquants étant les jeans, les bottes, les chapeaux de cow-boy, les voitures et la bière. Je ne tiens pas compte de cette dernière affirmation de l'affidavit de M. William à la fois parce qu'elle est intéressée et parce qu'elle constitue une opinion personnelle et un argument inadmissibles.

L'affidavit de Jennifer Leah Stecyk

M^{me} Stecyk atteste qu'elle est recherchiste en marques de commerce chez la société qui agit comme agente de marque de commerce de l'Opposante dans la présente procédure.

M^{me} Stecyk produit en preuve des copies certifiées conformes des enregistrements et des demandes de marques de commerce de l'Opposante à l'égard des marques WRANGLER figurant aux annexes A et B susmentionnées dans les motifs d'opposition.

La preuve de la Requérante

L'affidavit de Kimberley A. Cunningham

M^{me} Cunningham atteste qu'elle est recherchiste en marques de commerce chez la société qui agit comme agente de marque de commerce de la Requérante dans la présente procédure.

M^{me} Cunningham joint à son affidavit les détails de seize (16) demandes ou enregistrements de marques de commerce (notamment la demande visée en l'espèce) comportant le mot WRANGLER, employé seul ou dans une expression, qui ne sont pas la propriété de l'Opposante.

L'objection préliminaire

La Requérante a soutenu dans son plaidoyer écrit que l'affidavit Stressman et l'affidavit William [TRADUCTION] « ne devraient pas être dûment produits comme preuve de l'Opposante » parce que ni M. Stressman ni M. Williams ne travaillent pour l'Opposante, mais travaillent respectivement pour VF Jeanswear et VF Canada. La Requérante fait valoir que même s'il est allégué que les deux sociétés ont des relations commerciales étroites avec l'Opposante, ni l'une ni l'autre n'a produit de preuve établissant l'existence d'une relation de cette nature avec l'Opposante ou une affiliation à elle. Il est vrai que l'Opposante n'a pas fourni d'entente ou de bon de commande établissant l'existence d'une relation entre VF Canada ou VF Jeanswear et l'Opposante, mais le témoignage de M. Stressman portant que VF Jeanswear est la représentante de l'Opposante depuis 1994 à l'égard des licences, que VF Canada a agi comme agente commerciale ou distributrice des Vêtements WRANGLER et que l'Opposante, à toutes les époques pertinentes, a contrôlé les modalités d'emploi des marques WRANGLER, ainsi que le témoignage de M. Williams portant que VF Canada, depuis 1994, a importé au Canada et distribué aux détaillants canadiens en vue de la vente aux consommateurs canadiens des articles

vestimentaires portant les marques WRANGLER, outre qu'ils n'ont pas été contredits ou attaqués en contre-interrogatoire, sont appuyés par des éléments de preuve, notamment le catalogue, le 2006 Canadian Co-op Plan, le Calgary Stampede 2005 Exposure Report et certains échantillons d'étiquettes en carton dont il a été question précédemment. J'estime que la preuve dans son ensemble est suffisante pour conclure que l'emploi des marques WRANGLER par VF Jeanswear et VF Canada peut être invoqué par l'Opposante.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

Le fardeau ultime incombe à la Requérante, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Toutefois, le fardeau initial de présentation incombe à l'Opposante qui doit produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. L'imposition du fardeau de preuve à la Requérante signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion définitive une fois l'ensemble de la preuve produite, il faut rendre une décision qui lui est défavorable [voir la décision *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3^d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) et l'arrêt *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives à chaque motif d'opposition dans la présente procédure sont les suivantes :

- Pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3^d) 413 (C.A.F.)];
- Pour les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(3) de la Loi : la date de production de la demande;
- Pour le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif de la Marque : la date de production de l'opposition est généralement acceptée [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.1^{re} inst.)];

- Pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) de la Loi : la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

Chacun des trois motifs d'opposition invoqués par l'Opposante est centré sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et les marques de l'Opposante. Comme la date pertinente à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité est la date la plus tardive à laquelle la question puisse être examinée et comme j'estime que les arguments de l'Opposante sont les plus convaincants à l'égard de ce dernier motif, c'est celui que je traiterai en premier lieu.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

Ainsi que je l'ai indiqué ci-dessus, l'Opposante a fourni au moyen de l'affidavit Stecyk des copies certifiées conformes des enregistrements de marques de commerce WRANGLER de l'Opposante.

Compte tenu de cette preuve de l'Opposante, la Requérante est tenue d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de l'Opposante.

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Pour l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la

Loi, soit : 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. Cette liste n'est pas exhaustive et les divers facteurs seront pondérés différemment selon le contexte [voir les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.) pour un examen fouillé des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Étant donné que je considère que les arguments de l'Opposante sont les plus convaincants à l'égard du motif de la non-enregistrabilité selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi en raison de la probabilité de confusion avec la marque verbale WRANGLER de l'Opposante, j'examinerai plus particulièrement cette seule marque de l'Opposante (et sur ses variantes stylisées représentées à l'annexe A), sauf indication contraire.

a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

La Marque de la Requérante et la marque de l'Opposante sont identiques; elles se composent toutes les deux du mot WRANGLER, défini dans le dictionnaire Merriam-Webster en ligne comme [TRADUCTION] « un garçon de ferme qui prend soin des chevaux de selle, d'une façon générale : un cow-boy ».

La Requérante soutient que la marque de l'Opposante ne possède pas de caractère distinctif inhérent car elle suggère, si elle ne décrit pas, que les marchandises qui y sont associées, des vêtements, notamment des jeans, des chapeaux, des chemises, des bottes, etc. sont des articles vestimentaires qui seraient portés par des garçons de ferme ou des cow-boys. La Requérante fait ensuite valoir, d'autre part, que la Marque possède un caractère distinctif inhérent en ce que le mot WRANGLER ne décrit ni une qualité ni une caractéristique des marchandises avec lesquelles son emploi est projeté.

Je conviens avec la Requérante que la marque de l'Opposante n'est pas aussi distinctive de manière inhérente que celle de la Requérante, mais je n'irais pas jusqu'à conclure que la marque de l'Opposante manque de caractère inhérent. Je considère que les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent relatif, quoique moindre pour la marque de l'Opposante en raison de son caractère suggestif plus marqué.

La force d'une marque de commerce peut être intensifiée dans la mesure où la marque devient connue par sa promotion ou son emploi. Il n'y a toutefois pas de preuve que la Marque de la Requérante, dont l'emploi est projeté, a été en usage et est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Par comparaison, la preuve d'emploi de la marque de l'Opposante établit un emploi large de la marque WRANGLER par l'Opposante en liaison avec les Vêtements WRANGLER au Canada depuis très longtemps.

L'Opposante a soutenu dans son plaidoyer écrit et à l'audience que sa marque WRANGLER est en usage au Canada depuis 1929, date de premier emploi revendiquée dans l'enregistrement n° LCD043173. Cependant, en l'absence de preuve à l'appui de cette date de premier emploi, la date revendiquée de premier emploi présentée dans un enregistrement ne peut établir plus qu'un emploi « *de minimis* » et ne peut permettre de conclure à un emploi important ou continu de la marque. Cela étant dit, je suis néanmoins persuadée que les chiffres de ventes fournis pour les années 1994 à 2005, qui dépassent 500 millions de dollars US, ainsi que la publicité et la promotion de la marque WRANGLER faites par l'Opposante au Canada au cours des mêmes années, étayent la prétention de l'Opposante que sa marque WRANGLER est plus fortement enracinée que l'autre et qu'elle est devenue connue au Canada en liaison avec des articles et accessoires vestimentaires.

Compte tenu des considérations qui précèdent, l'appréciation générale du premier facteur joue en faveur de l'Opposante.

b) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

Pour les motifs indiqués ci-dessus, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

c) Le genre de marchandises, services ou entreprises et d) la nature du commerce

Comme je l'ai indiqué précédemment, les enregistrements de l'Opposante comprennent des articles et accessoires vestimentaires, notamment des jeans, des vestes, des pantalons, des chemises, des chapeaux, des ceintures, des bottes, etc. ainsi que des articles qui ne sont pas des vêtements, comme des sacs de couchage, des fourre-tout, des sacs à dos, des horloges, des montres, des radios, des lunettes de soleil, des appareils-photos, des parapluies, des valises, du mobilier et de la literie, alors que la demande de la Requérante vise des boissons alcoolisées brassées. La Requérante soutient que les marchandises et les réseaux de distribution ne sont absolument pas les mêmes et qu'ils ne sont pas liés. Elle fait valoir qu'en raison de la différence fondamentale entre les marchandises de l'Opposante et les Marchandises de la Requérante et de la différence des marchés que ciblent l'Opposante et la Requérante, il n'y a pas de confusion ni de probabilité de confusion sur le marché. L'Opposante répond pour sa part qu'en dépit du fait que des articles vestimentaires, des lunettes de soleil, des montres, des sacs à dos et des articles en cuir puissent sembler différents de la bière, la preuve de l'Opposante a établi que les consommateurs canadiens reconnaissent le lien entre les marques WRANGLER et le style de vie western, country et cow-boy du Canada, style de vie associé à des jeans, des bottes, des chapeaux de cow-boy et de la bière. L'Opposante soutient que ce lien contribue à la probabilité de confusion. Elle fait aussi valoir qu'on peut raisonnablement déduire du genre des marchandises respectives que les consommateurs des deux parties sont des consommateurs canadiens ordinaires qui sont attirés par le style de vie décontracté, western ou country et que cette ressemblance dans le genre de consommateurs potentiels renforce la probabilité de confusion.

Comme je l'ai déjà indiqué, le test en matière de confusion consiste à savoir si la personne qui a un souvenir imparfait de la marque de l'Opposante pourrait conclure, à la vue de la Marque de la Requérante, à partir d'une première impression, que la source des marchandises de l'Opposante et la source des Marchandises de la Requérante sont les mêmes ou ont un certain lien entre elles.

Il n'est pas nécessaire que les activités des parties relèvent du même domaine général ou de la même industrie ou que les marchandises respectives soient du même genre ou de la même qualité. Comme le prévoit le paragraphe 6(5)(2) de la Loi, il peut y avoir de la confusion « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ». En outre, comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot* [précités], il n'est pas obligatoirement nécessaire d'établir un « lien » entre les secteurs d'activité pour établir une probabilité de confusion.

En l'espèce, je partage l'avis de la Requérante qui dit que les marchandises des parties sont différentes, n'appartiennent pas à la même industrie et qu'elles occupent des voies de commercialisation différentes. Cependant, selon mon interprétation des arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot*, la question qu'il faut poser est de savoir si la preuve produite établit dans l'esprit du consommateur un lien entre la marque bien connue de l'Opposante et les Marchandises de la Requérante qui soit susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la source des marchandises.

Je conviens avec l'Opposante qu'elle a établi que la marque WRANGLER et les vêtements et accessoires qui y sont associés ont une forte présence au Canada, que ce soit dans les magasins du [TRADUCTION] « réseau de masse » ou dans ceux du [TRADUCTION] « réseau spécialisé western ». Comme un grand nombre des initiatives promotionnelles et des activités de commandite de l'Opposante ont un thème western, country ou cow-boy, je conviens également avec l'Opposante qu'on peut à juste titre conclure que les consommateurs canadiens en sont venus à reconnaître un certain lien entre les vêtements WRANGLER de style western de l'Opposante et le style de vie western, country et cow-boy du Canada.

Je suis aussi d'accord avec l'Opposante sur le fait qu'elle a établi que des brasseurs peuvent commanditer des rodéos en compagnie de l'Opposante. La preuve de l'Opposante à cet égard est ténue, mais l'argument de l'Opposante est étayé par le Calgary Stampede 2005 Exposure Report, qui contient un échantillon d'un « day sheet logo recognition » où figurent les logos des commanditaires du Stampede de Calgary, notamment la marque WRANGLER de l'Opposante

en compagnie de la marque « BUD LIGHT » et d'autres marques. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante a également fait la promotion d'une ou de plusieurs des marques WRANGLER dans le cadre de copromotions avec Coors Light et Brahma Boots, où l'on voit une canette de bière Coors Light portant les marques de commerce COORS LIGHT, BRAHMA BOOTS et WRANGLER, encore que je convienne avec la Requérante qu'il semble s'agir d'un cas unique de promotion, en 1994, et qu'il est clair que le propriétaire de la bière est COORS et n'est pas l'Opposante (autrement dit, les consommateurs achèteraient de la bière parce qu'il s'agit de la bière COORS et non parce qu'ils pensent que c'est la bière de l'Opposante). Les photographies du pilote de course NASCAR, Dale Earnhardt fils, qui figurent dans les échantillons de matériels pour les points de vente fournis aux magasins Zellers, affichent aussi la marque WRANGLER en compagnie de la marque « BUD » sur la tenue de pilote de M. Earnhardt, fait qui étaye encore indirectement les allégations de l'Opposante que les brasseurs commanditent des manifestations sportives.

Cela étant dit, la question suivante est de savoir si l'Opposante a établi que le marché du style de vie western et country au sein duquel les marques WRANGLER ont une présence prédominante est étroitement associé à certains types de produits, notamment les jeans, les bottes, les chapeaux de cow-boy *et la bière*. Je conclus que l'Opposante n'a guère fourni d'éléments de preuve, sinon aucun, pour établir l'étroite relation entre le style de vie western et country et la bière. Le seul fait que des brasseurs (tout comme une société de télécommunications telle que « Bell Canada » et des fabricants d'automobiles tels que « GMC », qui sont mentionnés dans le Calgary Stampede 2005 Exposure Report) puissent commanditer des rodéos en compagnie de l'Opposante ne suffit pas en soi à conclure que la bière (comme le téléphone et d'autres services de communications ainsi que les voitures) a un lien étroit avec le style de vie western et country. Suis-je censée connaître d'office le fait que le style de vie western et country a un lien étroit avec la bière? J'en doute. Outre qu'elle n'a pas produit de preuve à l'appui de ce point, l'Opposante a n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve (par exemple, un type de preuve par sondage, des études, etc.) démontrant que le consommateur établirait entre la marque bien connue de l'Opposante et les Marchandises de la Requérante une association mentale susceptible de l'induire en erreur sur la source des marchandises. La prétention de l'Opposante à cet égard semble reposer exclusivement sur la notoriété de sa marque WRANGLER, l'Opposante faisant

valoir que cette notoriété en elle-même serait suffisante pour créer l'association visée. J'aborderai cette prétention de l'Opposante plus loin dans ma décision lorsque j'examinerai les autres circonstances de l'espèce.

e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Comme les marques de commerce visées sont identiques, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

Les autres circonstances de l'espèce

L'état du registre

La Requérante soutient que la recherche effectuée dans le registre, jointe à l'affidavit Cunningham, indique que l'Opposante n'a pas le monopole du mot WRANGLER, car il y a quinze (15) demandes ou enregistrements de marque de commerce à l'égard du mot WRANGLER, employé seul ou dans une expression, qui ne sont pas la propriété de l'Opposante. L'Opposante a reconnu à l'audience que depuis la date de la recherche effectuée dans le registre, toutes les demandes en instance ont été acceptées ou ont fait l'objet d'un enregistrement, sauf une.

Plus précisément, cinq (5) de ces enregistrements sont inscrits au nom de Chrysler LLC et visent les marques de commerce « WRANGLER », « JEEP WRANGLER » et « WRANGLER UNLIMITED » en liaison avec des camions, des véhicules utilitaires sport ou des poussettes. Cinq (5) autres sont inscrits au nom de The Goodyear Tire & Rubber Company et visent les marques de commerce « WRANGLER », « WRANGLER GS-A », « WRANGLER SR-A », « WRANGLER MT-R » et « WRANGLER RF-A » en liaison avec des pneus. Un (1) des enregistrements est inscrit au nom de United States Tobacco Company et vise la marque de commerce « WRANGLER » en liaison avec du tabac sans fumée. Un (1) autre est inscrit au nom de Pharmacia Corporation et vise la marque de commerce « WRANGLER » en liaison avec des

herbicides. Un (1) autre de ces enregistrements est inscrit au nom de Flying Chandar Sports, LLC et vise la marque de commerce « LAS VEGAS WRANGLER & DESIGN » en liaison avec des articles en papier et des imprimés. Les deux (2) demandes qui restent portent sur les marques de commerce « SNAKE WRANGLERS » (en liaison avec des vidéocassettes préenregistrées et des DVD présentant des documentaires sur la vie à l'état sauvage des reptiles, etc.) et « THE WRANGLER » (en liaison avec des viandes et des aliments transformés). La demande visant la marque « SNAKE WRANGLERS » est toujours en instance. La demande visant « THE WRANGLER » a été abandonnée après avoir été accueillie.

De son côté, l'Opposante fait valoir que cet état du registre n'est pas volumineux. Elle soutient en outre que les enregistrements mentionnés ci-dessus visent des marchandises qui sont absolument sans lien avec les marchandises visées en l'espèce et qu'aucune preuve n'établit l'emploi effectif de l'une ou l'autre de ces marques sur le marché canadien.

La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir la décision *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3^d) 432 (C.O.M.C.), la décision *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3^d) 205 (C.F. 1^{re} inst.) et l'arrêt *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3^d) 349 (C.A.F.)]. En l'espèce, treize (13) enregistrements et une (1) demande admise sont inscrits au nom de six (6) propriétaires différents. Tout en convenant avec la Requérante que treize (13) enregistrements et une (1) demande admise soutiennent l'argument de la Requérante selon lequel l'Opposante n'a pas le monopole du mot WRANGLER, j'hésite à tirer des conclusions significatives sur l'état du marché du fait que ces treize (13) enregistrements et l'unique demande appartiennent à six (6) propriétaires différents seulement. Quoi qu'il en soit, je ne considère pas cette circonstance additionnelle comme nécessaire pour conclure en faveur de la Requérante.

La « notoriété » de la marque WRANGLER de l'Opposante

L'Opposante, s'appuyant sur l'arrêt *Veuve Clicquot* [précité], fait valoir que la notoriété de sa

marque WRANGLER est une circonstance importante de l'espèce parce que la notoriété présuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure, les marchandises ou services avec lesquels elle est normalement associée. Dans l'appréciation de la mesure dans laquelle une marque célèbre transcende les marchandises ou services avec lesquelles elle est normalement associée, le facteur clé est de savoir si le consommateur ordinaire risque de conclure par erreur que les marchandises ou services proviennent d'une source commune ou sont de quelque façon associés les uns avec les autres.

Pour sa part, la Requérante soutient que dans le contexte des marques célèbres ou bien connues, la Cour suprême du Canada a imposé dans l'arrêt *Mattel* [précité] aux propriétaires de marques célèbres de produire la preuve que l'« aura » des marques célèbres s'étend aux marchandises ou services de l'autre partie. La Requérante fait aussi valoir que si la marque de l'Opposante est célèbre, aucun élément de preuve n'a été fourni pour justifier la position de l'Opposante que la marque WRANGLER transcende les articles vestimentaires, les articles chaussants et les accessoires. Compte tenu des pratiques de licence actuelles et de la diversification des activités de l'Opposante, jusqu'ici, envers les détaillants de vêtements et d'accessoires western, la Requérante soutient qu'il n'y a pas de probabilité qu'un consommateur pense que la Requérante est affiliée à l'Opposante ou que l'Opposante a accordé à la Requérante une licence de tiers l'autorisant à employer sa marque de commerce avec des boissons alcoolisées brassées. Je suis d'accord.

Je conclus que la marque de l'Opposante est devenue bien connue au Canada, mais cette notoriété est liée, comme je l'ai précédemment indiqué, aux vêtements, aux articles chaussants et aux accessoires. Comme le déclare le juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot* [précité, au paragraphe 26], la question de savoir si l'aura d'une marque de commerce s'étend aux faits d'un cas particulier ne tient pas à une affirmation, mais à la preuve. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'Opposante a décidé de ne produire aucun élément de preuve, quel qu'il soit, (preuve tirée d'un sondage, études, etc.) à l'appui de sa prétention que le consommateur effectuerait, entre la marque bien connue de l'Opposante et les Marchandises de la Requérante, une association mentale susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la source des marchandises. Je conclus que la seule notoriété ne suffit pas pour qu'on puisse conclure à la probabilité

raisonnable de confusion en l'espèce. La Requérante a en effet souligné qu'elle n'est pas tenue d'établir l'absence de toute possibilité de confusion, mais qu'elle doit établir l'absence de probabilité raisonnable de confusion. Je souhaite également ajouter que la présente procédure porte sur la probabilité de confusion, et non la « dépréciation de l'achalandage » de la marque de l'Opposante.

Conclusion sur la probabilité de confusion

À la lumière des conclusions qui précèdent, je conclus que la Requérante m'a convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le consommateur moyen qui a un souvenir imparfait de la marque WRANGLER de l'Opposante ne serait vraisemblablement pas susceptible de confondre la source des Marchandises en voyant la Marque. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté.

Cela étant dit, j'aimerais reprendre l'avertissement que donne le juge Linden à la partie qui a gain de cause dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.* [1998] 3 C.F. 534 (C.A.), car il s'applique également à l'espèce :

55. [...] En d'autres termes, la victoire remportée en l'espèce ne donne pas carte blanche à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante reste assujettie aux restrictions qu'imposent la *Loi sur les marques de commerce* et la *common law*.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit et le caractère non distinctif

Comme je l'ai indiqué ci-dessus, les deuxième et troisième motifs d'opposition se rapportent à la question de la confusion à la date de la production de la demande et à la date de production de l'opposition. L'Opposante n'a pas établi l'emploi et l'absence d'abandon de chacune des quarante (40) marques de commerce visées par les demandes et les enregistrements énumérés aux annexes A et B mentionnées ci-dessus. Elle s'est néanmoins acquittée du fardeau initial qui lui incombait en établissant l'emploi de la marque verbale WRANGLER (et de certaines des variantes stylisées de la marque) en liaison avec une partie des marchandises désignées dans les

demandes et enregistrements correspondants mentionnés ci-dessus avant la date de production de la demande de la Requérente ainsi que le non-abandon des marques visées à la date de l'annonce de la demande par la Requérente. Pour l'essentiel, mes conclusions à l'égard du premier motif d'opposition s'appliquent également au deuxième motif et au troisième motif d'opposition. Ayant conclu que la Marque de la Requérente ne crée pas de confusion avec les marques WRANGLER de l'Opposante, je rejette ces deux motifs d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) est aussi rejeté, car il ne constitue pas un véritable motif d'opposition. Le seul fait que la Requérente ait pu être au courant de l'existence des marques de l'Opposante ne l'empêche pas de faire avec véracité la déclaration prévue à l'alinéa 30i) de la Loi. Même si ce motif d'opposition avait été correctement invoqué, dans le cas où le Requérent a fait la déclaration prescrite à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne peut être accueilli que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2^d) 152 (C.O.M.C.)]. Il n'y a aucune preuve de cette nature en l'espèce. J'aimerais ajouter que je n'ai pas pris en compte, dans mon analyse, la prétention de la Requérente dans son plaidoyer écrit selon laquelle [TRADUCTION] « avant de produire une demande, la Requérente a mené une recherche en vue d'établir si des marques semblables ou créant de la confusion étaient employées en liaison avec des boissons alcoolisées brassées et n'en a trouvé aucune », comme cet argument de la Requérente ne repose sur aucune preuve et qu'il n'établit pas par ailleurs la mauvaise foi.

Dispositif

Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À Montréal (Québec), le 5 janvier 2009.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Annexe A

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Marchandises
TIMBER CREEK BY WRANGLER	LMC630896	Pantalons sport, jeans et chemises pour hommes, femmes et enfants
WRANGLER	LCD43173	[TRADUCTION] Salopettes et vestes style western; chemises de travail pour hommes, femmes, garçons et filles (2) bottes (3) mocassins (4) chaussures tout-aller, nommément chaussures, pantoufles et chaussures de gymnastique
WRANGLER	LMC220622	[TRADUCTION] Sacs de couchage, tentes, sacs à dos et fourre-tout
Wrangler WRANGLER & Design	LMC225426	[TRADUCTION] Sacs de couchage, tentes, sacs à dos et fourre-tout
Wrangler WRANGLER DESIGN	LMC289715	Vêtements pour hommes et pour garçons, nommément vestes, jeans, chemises, pantalons et chaussettes; vêtements pour dames et pour fillettes, nommément vestes, jeans, blouses, chandails, pantalons, shorts, jupes, bas, bonneterie et bas-culottes
Wrangler WRANGLER DESIGN	LMC325928	Horloges et montres
Wrangler WRANGLER DESIGN	LMC535303	(1) Chapeaux. (2) Ceintures pour hommes et garçons. (3) Chaussettes de travail et de sport. (4) Mouchoirs. (5) Montres. (6) Appareils-radio, lunettes de soleil et appareils-photos. (7) Chapeaux, casquettes de base-ball, bottes, ceintures, chaussettes pour bottes, montres, bandanas, mouchoirs et lunettes de soleil
Wrangler WRANGLER DESIGN	LMC507174	Articles en cuir, marchandises en similicuir et marchandises en nylon, nommément sacs, sacs à dos, sacs de taille, articles de voyage, fourre-tout, fourre-tout à lunch, cosmétiques, cartes, trousse de toilette, sacs à provisions et parapluies
WRANGLER HERO	LMC457623	Vêtements, nommément jeans, vestes, chemises, pantalons tout-aller et shorts
WRANGLER HERO	LMC464437	Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, bottes, mocassins et sandales
WRANGLER HERO	LMC513267	Vêtements, nommément ceintures
WRANGLER HERO	LMC549721	Articles d'horlogerie, nommément montres et horloges
WRANGLER HERO	LMC584146	Sous-vêtements
WRANGLER HERO	LMC579995	Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, appliques solaires, lunettes de lecture, étuis à lunettes et cordons pour lunettes
WRANGLER HERO	LMC607785	Chaussettes
WRANGLER RIATA	LMC593479	Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas et cache-oreilles

Annexe A

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Marchandises
Wrangler WRANGLER ROPE DESIGN	LMC507177	Articles en cuir, marchandises en similicuir et marchandises en nylon, nommément sacs, havre-sacs, sacs banane, articles de voyage, fourre-tout, fourre-tout à lunch, trousse à cosmétiques, à cartes et de toilette, sacs à provisions et parapluies
WRANGLER RUGGED WEAR	LMC458935	(1) Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, shorts, vestes, chandails et ceintures. (2) Coiffures, nommément chapeaux, casquettes et écharpes

Annexe B

Marque de commerce	N° de demande	Marchandises
AURA FROM THE WOMEN AT WRANGLER	1193751	Jeans, shorts, pantalons sport, pantalons, salopettes, cache-maillots, ceintures, bretelles, blazers, justaucorps, cache-corsets, chemises, sous-vêtements de maintien, combinaisons, tee-shirts, chemises tissées, chemises en tricot, chemises boutonnées à l'avant, chemises débardeurs, hauts, chemisiers, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux, jupes, robes, barboteuses, dormeuses, bandanas, foulards, gants, chapeaux, casquettes, robes de nuit, peignoirs, pyjamas
BLUE BELL'S WRANGLER	1193537	Jeans, pantalons sport, pantalons, shorts, salopettes, combinaisons, jupes, robes tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux, gants, ceintures, bretelles, bandanas, casquettes, chaussettes, chaussures, bottes
GENUINE WRANGLER	1205806	Jeans, pantalons sport, shorts, jupes, robes tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux, gants, ceintures, bretelles, bandanas, chapeaux, casquettes, chaussettes
RIGGS WORKWEAR BY WRANGLER	1170814	Vêtements de travail, nommément jeans, vestes principalement en denim, pantalons de travail, shorts de travail, tee-shirts, chemises de travail tissées, chemises tissées avec doublure en tricot, gilets, salopettes, combinaisons; chemises molletonnées, tee-shirts molletonnés, pulls d'entraînement molletonnés, vestes molletonnées, blousons d'entraînement molletonnés, gilets molletonnés
RIGGS WORKWEAR by Wrangler	1170667	Vêtements de travail, nommément jeans, vestes principalement en denim, pantalons de travail, shorts de travail, tee-shirts, chemises de travail tissées, chemises tissées avec doublure en tricot, gilets, salopettes, combinaisons; chemises molletonnées, tee-shirts molletonnés, pulls d'entraînement molletonnés, vestes molletonnées, blousons d'entraînement molletonnés, gilets molletonnés
TIMBER CREEK BY WRANGLER	792805	Portefeuilles, sacs de transport, bourses, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, sacs à dos, mallettes et sacs à vêtements de voyage, pochettes et trousse de toilette de voyage, bouteilles en plastique pour le voyage et brosses à dents de voyage
TIMBER CREEK BY WRANGLER	883864	Accessoires vestimentaires, nommément ceintures

Annexe B

Marque de commerce	N° de demande	Marchandises
WRANGLER	1220228	Parfums, fragrances pour usage personnel, parfums d'ambiance, sachets, huiles parfumées, eau de Cologne, lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions de rasage et lotions après-rasage; lotions, huiles et vaporisateurs d'aromathérapie; cosmétiques, nommément shampoings, savons, et tonifiants; préparations pour le bain et la douche, nommément gels, lotions, mousses, petites perles, cristaux, laits, huiles, perles, poudres, et sels non médicamenteux; bain moussant, huiles essentielles pour les soins du corps, encens
WRANGLER	1225869	Vêtements de pluie, nommément chemises imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables, ponchos imperméables, imperméables, gants imperméables, chapeaux de pluie, ensembles imperméables, bottes de pluie, chaussures de pluie; gants; gants de jardinage; gants pour usage ménager général; gants protecteurs à usage industriel
Wrangler	1220207	Parfums, fragrances pour usage personnel, parfums d'ambiance, sachets, huiles parfumées, eau de Cologne, lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions de rasage et lotions après-rasage; lotions, huiles et vaporisateurs d'aromathérapie; cosmétiques, nommément shampoings, savons, et tonifiants; préparations pour le bain et la douche, nommément gels, lotions, mousses, petites perles, cristaux, laits, huiles, perles, poudres, et sels non médicamenteux; bain moussant, huiles essentielles pour les soins du corps, encens
WRANGLER 47	1205098	Jeans, pantalons sport, shorts, jupes, robes tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux, gants, ceintures, bretelles, bandanas, chapeaux, casquettes, chaussettes
Wrangler	1220236	Parfums, fragrances pour usage personnel, parfums d'ambiance, sachets, huiles parfumées, eau de Cologne, lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions de rasage et lotions après-rasage; lotions, huiles et vaporisateurs d'aromathérapie; cosmétiques, nommément shampoings, savons, et tonifiants; préparations pour le bain et la douche, nommément gels, lotions, mousses, petites perles, cristaux, laits, huiles, perles, poudres, et sels non médicamenteux; bain moussant, huiles essentielles pour les soins du corps, encens

Annexe B

Marque de commerce	N° de demande	Marchandises
Wrangler HOME	1176449	Produits d'artisanat et de décoration pour la maison, notamment peintures, colorants, vernis, laques, teintures, produits de préservation du bois, gomme laque, apprêts, scellants; métaux en feuille et en poudre à usage domestique pour l'artisanat ou la décoration; peintures à tissus... Articles ménagers en métaux non précieux, notamment... capsules de bouteille
WRANGLER JEANS CO.	1225933	Sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs polochon, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, articles en cuir et articles en similicuir, notamment sangles pour sacs; couvertures d'agenda, agendas de planification, agendas électroniques, porte-cartes, notamment porte-cartes d'affaires et porte-cartes de crédit, portefeuilles, cahiers, étuis de calculatrice, étuis à clés, pinces à billets, porte-passeports, étuis à téléphone, étuis à lunettes, étuis à CD, à DVD et à cassettes, bagages, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, trousse de toilette vendues vides, sacs de voyage (vendus vides), parapluies; portefeuilles, breloques porte-clés
WRANGLER JEANS CO.	1225934	Montres, horloges et bijoux
WRANGLER JEANS CO.	1225936	Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes
WRANGLER JEANS CO.	1225939	Bandanas, ceintures, salopettes, blazers, chemisiers, bottes, casquettes, robes de détente, pantalons sport, manteaux, combinaisons, vêtements en denim, notamment jeans, pantalons sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers, gilets, vestes, manteaux, gants, chapeaux, salopettes; gants, chapeaux, vestes à capuchon, chemises à capuchon, bonneterie, vestes, chasubles, chemises tricotées/tissées, bas de réchauffement, maillots de corps, salopettes, ponchos, pulls, chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, bretelles, pulls d'entraînement, chandails, pantalons de survêtement, shorts d'entraînement, pantalons, teeshirts, gilets, pantalons de travail et chemises de travail

Annexe B

Marque de commerce	N° de demande	Marchandises
WRANGLER JEANS CO. ESTABLISHED 1947	1225867	Bandanas, ceintures, salopettes, blazers, chemisiers, bottes, casquettes, robes de détente, pantalons sport, manteaux, combinaisons, vêtements en denim, nommément jeans, pantalons sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers, gilets, vestes, manteaux, gants, chapeaux, salopettes; gants, chapeaux, vestes à capuchon, chemises à capuchon, bonneterie, vestes, chasubles, chemises tricotées/tissées, bas de réchauffement, maillots de corps, salopettes, ponchos, pulls, chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, bretelles, pulls d'entraînement, chandails, pantalons de survêtement, shorts d'entraînement, pantalons, teeshirts, gilets, pantalons de travail et chemises de travail
WRANGLER JEANS CO. ESTABLISHED 1947	1225935	Sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs polochon, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, articles en cuir et articles en similicuir, nommément sangles pour sacs; couvertures d'agenda, agendas de planification, agendas électroniques, porte-cartes, nommément porte-cartes d'affaires et porte-cartes de crédit, portefeuilles, cahiers, étuis de calculatrice, étuis à clés, pinces à billets, porte-passeports, étuis à téléphone, étuis à lunettes, étuis à CD, à DVD et à cassettes, bagages, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, trousse de toilette vendues vides, sacs de voyage (vendus vides), parapluies; portefeuilles, breloques porte-clés
WRANGLER JEANS CO. ESTABLISHED 1947	1225937	Montres, horloges et bijoux
WRANGLER JEANS CO. ESTABLISHED 1947	1225938	Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes
WRANGLER RUGGED WEAR	115009	Accessoires de cuir et de nylon, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, trousse de toilette et breloques porte-clés

Schedule « A »