

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OPPOSITION produite par R. Griggs Group Limited, R. Griggs & Company Limited, « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, et GMF GmbH Trademarks, à la demande n° 721,466 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce DOC'S au nom de Groupe Yellow Inc./Yellow Group Inc.

Le 26 janvier 1993, Groupe Yellow Inc./Yellow Group Inc. (la « requérante ») a déposé une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce DOC'S (la « marque en cause ») en liaison avec des « articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément : chaussures, chaussures d'athlétisme, souliers et chaussures de marche », fondée sur un emploi au Canada depuis au moins le 1^{er} août 1992.

Le 5 décembre 2001, la demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition. Le 5 février 2002, une déclaration d'opposition a été déposée désignant comme co-opposantes : (1) R. Griggs Group Limited, (2) R. Griggs & Company Limited, (3) « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Martens » Marketing GmbH, société en nom collectif, et (4) GMF GmbH Trademarks (« les opposantes »).

Le premier motif d'opposition est que la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») puisque : a) la requérante n'a jamais fait usage de la marque en cause; b) subsidiairement ou cumulativement, la requérante a abandonné, en tout ou en partie, la marque en cause et c) considérant le contenu de la déclaration d'opposition, l'énoncé selon lequel la requérante est convaincue d'avoir droit d'employer la marque en cause est faux.

Le deuxième motif d'opposition est que la marque en cause n'est pas enregistrable suivant les dispositions de l'alinéa 12(1)d) car elle crée de la confusion avec : a) les marques déposées DR. MARTENS (enregistrements n^{os} LM420,485; LM491,426 et LM489,555), DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE & Dessin (enregistrement n^o LM475,799) et DR. MAERTENS LUFTPOLSTRECHUH (enregistrement n^o LM289,513), appartenant toutes à « Dr. Martens » International Trading GmbH et à « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif; et

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

Le troisième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en cause puisque, contrairement à l'alinéa 16(1)a) de la Loi, à la date de premier emploi (dans la mesure où il y a eu emploi) et à toute autre époque pertinente, la marque en cause créait de la confusion avec : a) la marque de commerce DR. MARTENS antérieurement employée ou révélée au Canada par « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif (ou par un licencié) en liaison avec des « vêtements ou accessoires vestimentaires, nommément pantalons, shorts, jumpers, chandails, pulls, chemises, t-shirts, pulls molletonnés, polos, gilets, parkas, manteaux, manteaux de pluie, manteaux courts, chemises thermiques, chapeaux, casquettes, foulards, jambières, gants, coiffures, souliers, bottes et autres chaussures, composantes de chaussures et de bottes y compris des semelles, talons et semelles intérieures; bagages, sacs et sacoches; cuirs et similicuir, nommément sacs à main et autres sacs non adaptés aux produits qu'ils doivent contenir, et petits articles de cuir, nommément bourses, portefeuilles et portes clés; peaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage »; et avec b) la marque de commerce DOC MARTENS pour les marchandises susmentionnées. Les opposantes déclarent ensuite que la requérante n'est pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement de la marque en cause puisque, contrairement aux dispositions du paragraphe 16(1) de la Loi : a) la demande en cause ne satisfait pas aux dispositions de l'article 30, b) la marque n'est pas enregistrable et c) la marque en cause n'est pas employée mais bien projetée.

Le quatrième motif d'opposition est que la marque en cause n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises ou services de tiers, y compris « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, et GFM GmbH Trademarks. Les opposantes allèguent ensuite que la marque en cause n'est pas distinctive parce que : a) son emploi excède l'emploi autorisé prévu par l'article 50, et b) suite au transfert de la marque en cause, plus d'une personne avait des droits sur celle-ci et les exerçait au mépris de l'article 48(2) de la Loi.

Le 26 juin 2002, la requérante a déposé et signifié une contre-déclaration. Les opposantes ont déposé une preuve et une argumentation écrite. La requérante a préféré ne pas déposer de preuve et n'a déposé aucune argumentation écrite. Seules les opposantes étaient représentées lors de l'audience.

Preuve des opposantes

Les opposantes ont présenté des certificats d'authenticité concernant les enregistrements des marques de commerce suivants :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Enregistrement n°</u>	<u>Marchandises</u>
DR. MARTENS	LM420,485	Vêtements et accessoires vestimentaires, notamment pantalons, shorts, jumpers, chandails, pulls, chemises, t-shirts, pulls molletonnés, polos, gilets, parkas, manteaux, manteaux de pluie, manteaux courts, chemises thermiques, chapeaux, casquettes, foulards, jambières, gants, coiffures, souliers, bottes et composantes de souliers et de bottes y compris semelles, talons et semelles intérieures; bagages, sacs et sacoches; cuirs et similicuir, notamment sacs à main et autres sacs non adaptés aux produits qu'ils doivent contenir et petits articles de cuir, notamment bourses, portefeuilles et portes clés; peaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage.
	LM475,799	Chaussures et accessoires connexes, notamment : souliers, bottes, sandales, lacets, boucles, trépointes, semelles, talons, talons rapportés, semelles intérieures, cambrions, coussinets et bourrage.

Les certificats d'authenticité confirment que « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, détiennent ces enregistrements. En consultant les notes de bas de page de chacun des enregistrements, je remarque que « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, en sont devenus les propriétaires par acte de cession. Les notes de bas de page indiquent que la date d'enregistrement de la cession est le 30 janvier 1998 et que la date de changement est le 24 février 1997.

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

Les affidavits de Peter Sauer, Claude Sincennes, Marie-Josée Lapointe et Catherine Lemay complètent la preuve. Aucun des déposants des opposantes n'a été contre-interrogé.

Affidavit de Peter Sauer

M. Sauer est président de Stage 4 International Footwear Inc. (« Stage 4 »), entreprise qui distribue au Canada divers types de chaussures sous la marque de commerce DR. MARTENS depuis le 31 août 2000. Il déclare que jusqu'à la date de son affidavit [le 24 janvier 2003], Stage 4 a distribué des chaussures portant la marque de commerce DR. MARTENS à plusieurs chaînes de magasins au Canada, soit au moins 268 magasins de détail. Une liste de ces magasins est jointe comme pièce PS-1. Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Sauer affirme que depuis le 31 août 2000, Stage 4 a vendu 90 608 paires de chaussures à ses magasins de détail qui les ont ensuite vendues aux consommateurs canadiens. Lors de l'audience, j'ai fait remarquer au représentant des opposantes que le chiffre 90 608 avait été écrit à la main sur l'affidavit et qu'il n'avait pas été paraphé. Comme la requérante a choisi de renoncer au contre-interrogatoire, qui aurait pu clarifier la question, j'accepte l'allégation des opposantes selon laquelle je n'ai aucune raison de douter de la validité de la donnée manuscrite.

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



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

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

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

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

Affidavit de Claude Sincennes

M. Sincennes est vice-président aux finances chez Aldo Group Inc./Le Groupe Aldo Inc. (« Aldo »). Il déclare qu'Aldo distribue au Canada divers types de chaussures portant la marque

de commerce DR. MARTENS depuis au moins 1989. J'aimerais souligner que l'année 1989 a été écrite à la main aux paragraphes 3 et 6 de l'affidavit sans être paraphée. Comme la requérante a choisi de renoncer au contre-interrogatoire, on peut faire valoir encore une fois que je n'ai aucune raison de douter de la validité des données écrites à la main. Néanmoins, j'aimerais souligner que la demande à l'origine de l'enregistrement n° LM420,485 a été déposée le 17 décembre 1990 pour un usage projeté de la marque de commerce au Canada. De plus, il n'existe aucune preuve documentaire ou renseignement additionnel pour appuyer les déclarations de M. Sincennes relativement à l'année 1989.

M. Sincennes déclare que les chaussures, fournies à Aldo pour être distribuées au Canada, sont vendues dans divers points de vente spécialisés dans le domaine de la chaussure et exploités par Aldo. Une liste de ces magasins est jointe sous la cote CS-1. Il ajoute que le chiffre d'affaires d'Aldo concernant divers types de chaussures DR. MARTENS, qu'il s'agisse de bottes, de souliers ou de sandales, d'au moins 20 000 000 \$ par année en 1998, 1999 et 2000, représente bien le chiffre d'affaires d'Aldo concernant divers types de chaussures DR. MARTENS, ces ventes s'étant poursuivies en 2001 et en 2002.

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

Affidavit de Marie-Josée Lapointe

M^{me} Lapointe présente en preuve les résultats d'une recherche Internet, qu'elle a menée le 17 janvier 2003 à l'aide du moteur de recherche Yahoo!, et qui porte sur le terme « doc's » (pièce MJL-1). Des extraits du contenu et des résultats affichés par le moteur de recherche Yahoo! sont joints comme pièce MJL-3. Les résultats de cette recherche comprennent des copies de pages d'accueil des sites Web correspondant à chacun des « liens promotionnels » repérés lors de la recherche ainsi que des copies de pages d'accueil des sites Web correspondant à chacun des 20 premiers « résultats Web » sur 255 000 repérés lors de la recherche. Selon les renseignements fournis par les sites Web de Yahoo! et de Overture Services Inc. (pièce MJL-2), les « liens promotionnels » sont des liens payés et fournis par Overture Services, Inc. et sont affichés en fonction des termes précis utilisés pour la requête. À partir de mon analyse des résultats de la

recherche, il apparaît que trois « liens promotionnels » affichés se rapportent à des sites Web où il est possible de faire l'achat en ligne de chaussures DR. MARTENS. Bien que je ne doute pas de la fiabilité du moteur de recherche, il n'existe aucune preuve en ce qui a trait au nombre de canadiens qui accèdent à ces trois sites Web à quelque moment que ce soit. En ce qui concerne les 20 « résultats Web », il semble qu'aucun d'eux ne concerne la requérante ou les opposantes. J'aimerais ajouter que les « résultats Web » semblent concerner des entreprises ou des personnes de divers domaines d'activité, et non l'industrie de la chaussure.

M^{me} Lapointe présente aussi des extraits de l'édition 1996 du *Oxford English Reference Dictionary* concernant les termes « Dr. », « doc » et « doctor » (pièce MJL-4) et les résultats de sa recherche sur le site Web du *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* concernant la définition des termes « doc » et « Dr. » (pièce MJL-5). Lors de l'audience, l'agent des opposantes a remarqué que la pièce MJL-4 comportait un extrait du *Oxford English Reference Dictionary* définissant « Doctor Martens » comme suit : « ...*n. propr. (also Doc Martens, Dr Martens) a type of heavy (esp. laced) booth or shoe with a cushioned sole...* ». La pièce MJL-4 indique que le *Oxford English Reference Dictionary* est publié par Oxford University Press au Royaume-Uni. Cette définition de « Doctor Martens » provient donc d'une source étrangère. Bien qu'il soit possible, dans certains cas, que des références étrangères soient considérées valables pour une question soulevée au cours d'une procédure d'opposition [voir *Inovatech Inc. v. Burnbrae Farms Ltd.* (2003), 31 C.P.R. (4th) 151 (C.O.M.C.)], j'estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. Selon moi, l'extrait du *Oxford English Reference Dictionary* ne peut servir à prouver que les chaussures associées à la marque DR. MARTENS sont connues au Canada sous le nom de DOC MARTENS non plus que la marque de commerce DOC MARTENS est utilisée au Canada en liaison avec des chaussures.

Affidavit de Catherine Lemay

M^{me} Lemay présente en preuve des articles publiés dans le journal torontois le *Globe and Mail*, à savoir un article daté 25 juin 1993 intitulé « Docs get leg up on sneakers » (pièce CL-1) et un article daté du 15 décembre 1993 intitulé « Why Docs rise is no mean feat » (pièce CL-2). Les opposantes soutiennent que ces deux articles font référence aux chaussures DR. MARTENS sous le terme DOCS. Lors de l'audience, l'agent des opposantes a surtout attiré mon attention sur le premier article dans lequel on peut lire « ...*the shoe line – regularly known as Doc Martens or Docs – ...* ». M^{me} Lemay a également présenté en preuve la photocopie d'une caricature politique qui figurait sur la page éditoriale du numéro du 23 janvier 1994 du *Sunday Star* (pièce CL-3), en

l'occurrence l'édition du dimanche du journal le *Toronto Star*. Cette caricature illustre quatre camions de livraison, dont un qui affiche les termes DOC MARTENS.

Même si je peux admettre d'office que le *Globe and Mail* et le *Toronto Star* jouissent d'une diffusion importante au Canada [voir *Northern Telecom Ltd. c. Nortel Communications Inc.* (1988), 14 C.I.P.R. 104 (C.O.M.C.); *Milliken & Co. c. Keystones Industries (1970) Ltd.*, 12 C.P.R. (3d) 166 (C.O.M.C.)], j'estime que les pièces ne prouvent pas que les chaussures associées à la marque DR. MARTENS sont connues au Canada sous le nom de DOC MARTENS ou de DOCS ni que la marque DOC MARTENS est utilisée au Canada en liaison avec des chaussures.

J'examinerai maintenant les motifs d'opposition.

Article 30

L'époque pertinente pour faire l'examen des circonstances relatives aux motifs d'opposition fondés sur l'inobservation de l'article 30 est la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30, mais les opposantes doivent s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits qui appuient les motifs d'opposition liés à l'article 30. Une fois cette preuve fournie, il incombe à la requérante de démontrer que ces motifs d'opposition ne doivent pas empêcher l'enregistrement de la marque en cause [voir *Joseph E. Seagram & Sons Limited c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984) 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans la mesure où la requérante a plus facilement accès aux faits pertinents, le fardeau de la preuve des opposantes concernant le motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa *b*) est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (4th) 84 (C.O.M.C.)].

Aussi léger soit le fardeau de preuve des opposantes, le fait que les recherches Internet n'aient pas affiché d'occurrences de la marque en cause ne suffit certainement pas à les décharger de leur fardeau initial en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa *30b*). Les opposantes n'étant pas acquittées de ce fardeau initial, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'inobservation de l'alinéa *30b*).

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

Alinéa 12(1)*d*

La date pertinente pour examiner la question de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)*d* est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]. Il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun motif raisonnable de confusion entre la marque en cause et les marques déposées [voir *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. Dans *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* (2005) FC 722 (C.F.), le juge Snider a formulé les commentaires suivants relativement à la prépondérance des probabilités :

[TRADUCTION] *Toutefois, avant de s'empresse de conclure que le registraire a commis une erreur dans l'attribution du fardeau de la preuve, il est utile d'aller plus loin dans l'arrêt Dion. Au paragraphe 13, la cour fait sienne la définition du fardeau de la preuve en matière civile que donne lord Denning dans Miller v. Minister of Pension, [1947] 2 All E.R. 372, à la p. 374 (K.B.):*

Il suppose un degré raisonnable de probabilité mais pas un degré aussi élevé que celui qui est exigé en matière pénale. Si la preuve est telle qu'elle permet au tribunal de dire: « Nous estimons que cela est plus probable qu'improbable », le fardeau est déchargé, mais si les probabilités sont égales, le fardeau n'est pas déchargé. [Nous soulignons.]

Plus loin dans la décision, au paragraphe 15, la cour dit ceci :

Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant.

*Les propos de lord Denning et ces dernières remarques de la cour dans l'arrêt Dion sont logiques. Déterminer la prépondérance des probabilités exige l'appréciation de la preuve ou de diverses constatations. Lorsque le fardeau de la preuve incombe à une partie, la mesure de cette preuve doit être telle que la balance penche en faveur de la partie à laquelle le fardeau incombe. Dans la présente affaire relative à l'usage de la marque **TIMBER CREEK BY WRANGLER** pour des vêtements, la balance a penché en faveur de la requérante et le registraire a estimé que les marques de l'intimée ne créaient pas de confusion avec sa marque de commerce et son nom de commerce.*

Toutefois, si la balance penche en faveur de la partie adverse ou si les probabilités sont tout à fait égales, la partie ne s'est pas acquittée du fardeau. Si le registraire conclut, après avoir étudié avec soin tous les faits pertinents, que les probabilités sont égales, alors la requérante perdra ».

Abordant d'abord la question des enregistrements détenus par « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, j'estime que l'enregistrement n° LM420,485 de la marque de commerce DR. MARTENS (la « marque déposée ») constitue l'enregistrement le plus pertinent. En conséquence, la décision sur la question de la confusion entre la marque déposée et la marque en cause statuera sur la confusion qui existe entre les marques déposées de cette opposante.

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

La marque déposée est composée de « Dr. », soit une abréviation utilisée dans le langage courant pour désigner « doctor ». De plus, il y a eu désistement du droit à l'usage exclusif de MARTENS en dehors de la marque déposée. J'ajouterai que même si les marchandises ne sont pas clairement descriptives de la marque déposée, celle-ci donne à penser qu'un médecin ou un podiatre serait à l'origine de la chaussure. En conséquence, j'estime que la marque déposée ne possède pas un caractère distinctif inhérent très important. La marque en cause comprend le terme « doc », soit un nom utilisé dans le langage courant pour désigner « doctor ». Ainsi, bien que la marque en cause possède un certain caractère distinctif, elle n'a pas un caractère distinctif inhérent très important. Il n'existe aucune preuve relative à l'utilisation de la marque en cause tandis qu'il existe une preuve d'importantes ventes de chaussures en liaison avec la marque déposée et ce partout au Canada. En conséquence, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues est un facteur qui favorise les opposantes.

Comme je l'ai souligné plus tôt, aucune preuve documentaire et aucun renseignement supplémentaire n'appuient les déclarations de M. Sincennes relativement à l'année 1989. Néanmoins, il existe une preuve d'emploi ininterrompu de la marque déposée en liaison avec des chaussures depuis au moins 1998. La requérante n'a présenté aucune preuve à l'appui de la date de la première utilisation revendiquée dans la demande. Ainsi, la durée pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage en liaison avec des chaussures est un facteur qui favorise les opposantes.

Pour ce qui est du genre de marchandises et de la nature du commerce, l'appréciation du risque de confusion en application de l'alinéa 12(1)d) est fonction de l'état déclaratif des marchandises contenu dans la demande et de celui contenu dans l'enregistrement [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc*, précité]. Puisque les marchandises associées à chacune des marques de commerce sont des chaussures, il n'y a aucune différence dans le genre de marchandises. De plus, comme la demande ne contient aucune restriction quant aux réseaux de vente rattachés à la marque en cause, je peux raisonnablement conclure que les marchandises de la requérante sont destinées à être vendues dans des points de vente au détail où l'on se rend pour acheter des chaussures. Les réseaux de vente ne sont donc pas différents.

Le dernier critère est celui du degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans *Berverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), M. le juge Cattanach déclare à la page 149 :

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent est apprécié de façon raisonnable et se veut le facteur le plus important, dans la plupart des cas, et le facteur qui domine. D'autres facteurs jouent un rôle sous-jacent dans les circonstances générales de l'espèce.

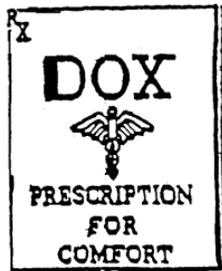
Les opposantes allèguent qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce en litige, surtout dans les idées qu'elles suggèrent. Même si j'admets que les mots « doc » et « Dr. » font référence à « doctor », ce motif n'est pas suffisant pour conclure à une similarité entre les marques de commerce car celles-ci doivent être considérées dans leur ensemble. Bien que l'apostrophe sépare la lettre « s » du mot « doc » à la lecture de la marque en cause, cette séparation n'est pas sentie lorsque le mot est prononcé. Puisqu'on prononcerait « docs », on peut conclure à juste titre que « Dr. » serait prononcé « doctor » dans la marque déposée. La lecture ou la prononciation du mot MARTENS compris dans la marque déposée différencie aussi les marques de commerce. Les opposantes, pour appuyer leurs allégations concernant la ressemblance dans les idées suggérées, renvoient aux affidavits de Catherine Lemay et de Marie Josée Lapointe (recherche Internet portant sur les termes « doc's » et les pages 6 à 9 de la pièce MJL-1) et déclarent que leur témoignage révèle que les chaussures en liaison avec la marque déposée sont désignées sous le nom de DOC MARTENS ou de DOCS. Que le témoignage appuie ou non l'argument des opposantes, comme la marque déposée n'est pas DOC MARTENS ou DOCS, j'estime que l'argument des opposantes ne permet pas de conclure à une similarité dans les idées suggérées par les marques. La marque déposée donne à penser qu'un individu, qu'il soit médecin ou podiatre, est à l'origine de la chaussure qui y est associée. La marque en cause, par contre, ne laisse pas entendre qu'un individu est à l'origine de la chaussure.

Les opposantes ont aussi allégué que leur témoignage à propos de DOC MARTENS ou de DOCS devrait être considéré comme une circonstance favorable supplémentaire dans l'appréciation du risque de confusion. À mon avis, le témoignage des opposantes est loin d'établir que les marchandises associées à la marque déposée sont connues au Canada sous le nom de chaussures DOC MARTENS ou de chaussures DOCS. En conséquence, que cet argument constitue ou non une circonstance pertinente supplémentaire est sans intérêt pratique.

Pour appliquer le critère de la confusion, je l'ai considéré comme une affaire de première impression et de vague souvenir. En dépit des similitudes entre le caractère des marchandises et les réseaux de vente, j'estime que la prépondérance des probabilités est en faveur de la requérante étant donné les différences entre les marques dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Je conclus donc qu'il n'y a aucun motif raisonnable de confusion entre

la marque en cause et la marque de commerce DR. MARTENS faisant l'objet de l'enregistrement n° LM420,485.

En ce qui concerne l'enregistrement n° LM511,812 de la marque de commerce DOX & Design détenu par GFM GmbH Trademarks, je remarque que les opposantes n'ont pas présenté de copie dudit enregistrement. Considérant l'intérêt possible du public pour un tel motif d'opposition, j'estime approprié d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de vérifier les dossiers du registraire [voir *Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J'ai vérifié le registre et je confirme que l'enregistrement n° LM511,812 ayant trait à la marque de commerce ci-après illustrée et en liaison avec des « chaussures » est bien en règle au nom de GFM GmbH Trademarks.



Précédemment, j'ai conclu que la marque ne possédait pas un important caractère distinctif inhérent. Malgré la présence des termes PRESCRIPTION FOR COMFORT qui portent à croire que les marchandises procurent du confort, j'estime que la marque DOX & Design possède un certain caractère distinctif inhérent du fait de la présence du mot inventé DOX. Simplement du fait de l'enregistrement, je peux présumer, tout au plus, qu'un usage minimal de la marque de commerce a eu lieu [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Cependant, puisque rien ne prouve la manière dont la marque DOX & Design a été employée, je ne peux établir la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada. En l'absence de preuve concernant l'utilisation de la marque de chacune des parties, la mesure dans laquelle elles sont devenues connues au Canada ne constitue pas une circonstance pertinente en l'espèce et il en est de même pour la durée pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada.

Les deux marques de commerce sont associées à des chaussures. En l'absence totale de preuve, et parce que les marchandises ont le même caractère, on peut présumer qu'il n'existe aucune différence entre les réseaux de vente.

Phonétiquement, le terme DOC'S équivaut au terme DOX. Malgré les similarités visuelles entre DOC'S et DOX, on peut soutenir que lorsqu'on les regarde, ces marques sont différentes ainsi que les idées qu'elles suggèrent. Ceci étant dit, comme les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble, il est toujours possible de s'arrêter sur des caractéristiques spécifiques qui pourraient influencer la perception du public de façon déterminante [voir *Nature Path Foods Inc. c. Quaker Oats Co. of Canada* (2001), 12 C.P.R. (4th) 190 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans la présente affaire, non seulement le terme DOX représente la première partie de la marque déposée, mais il en est aussi une caractéristique dominante.

Lorsque j'ai appliqué le critère de la confusion, je l'ai considéré comme une affaire de première impression et de souvenir imparfait. J'estime que les probabilités sont égales entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion. Comme il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la marque en cause ne crée pas de confusion avec la marque déposée DOX & Design, je dois trancher en défaveur de la requérante.

Pour ces motifs, je rejette le motif d'opposition fondé sur la confusion avec les marques de commerce détenues par « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif, mais je maintiens le motif d'opposition fondé sur la confusion concernant l'enregistrement n° LM511,812 de la marque de commerce DOX & Dessin.

Absence de droit à l'enregistrement

La date pertinente pour l'appréciation du risque de confusion entre la marque en cause et les marques de commerce auxquelles renvoient les opposantes pour étayer le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) est la date de la première utilisation revendiquée dans la demande, c'est à dire le 1^{er} août 1992. Même s'il incombe à la requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque de confusion, le fardeau initial de la preuve repose sur les opposantes, qui doivent démontrer que les marques alléguées étaient en usage à la date pertinente et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande [Paragraphe 16(5)].

Comme la requérante a renoncé à contre-interroger M. Sincennes, aucun témoignage ne contredit les déclarations de ce dernier relativement à la distribution des chaussures DR. MARTENS au Canada depuis 1989. Toutefois, il est possible que la requérante ait décidé de ne pas remettre en

cause ces déclarations parce qu'elles ne constituaient pas en soi une preuve valable d'utilisation antérieure de la marque DR. MARTENS. Dans tous les cas, j'estime que les déclarations imprécises de M. Sincennes ne prouvent pas l'usage de la marque de commerce DR. MARTENS au Canada depuis 1989. Les opposantes ne se sont donc pas acquittées du fardeau initial de la preuve concernant l'usage de la marque DR. MARTENS au Canada avant la date de première utilisation revendiquée dans la demande. Les opposantes ne se sont pas non plus acquittées du fardeau de la preuve concernant l'usage de la marque de commerce DOC MARTENS au Canada avant la date de première utilisation revendiquée dans la demande. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) de la Loi.

À mon avis, la disposition liminaire du paragraphe 16(1) ne peut servir de fondement à un motif d'opposition défini au paragraphe 38(2) de la Loi car la totalité du paragraphe 16(1) se rapporte au motif d'opposition fondé sur la non-admissibilité à l'enregistrement. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur la disposition liminaire du paragraphe 16(1). À tous égards, je remarque que les allégations à l'appui de ce motif sont identiques à celles qui étayaient les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)a) et 38(2)b). En conséquence, je peux avoir commis une erreur en rejetant le motif d'opposition fondé sur la disposition liminaire du paragraphe 16(1), mais ma conclusion a été rendue à la lumière de motifs d'opposition antérieurs.

Caractère distinctif

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

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif paraît comporter trois volets. Je souligne que les opposantes n'ont allégué aucun motif à l'appui du deuxième et du troisième argument concernant ce motif d'opposition. Après analyse de la preuve et de la déclaration d'opposition, j'estime que le deuxième et le troisième volet du motif d'opposition ont été

irrégulièrement plaidés. Je rejette donc la deuxième et la troisième allégation concernant ce motif d'opposition.

En ce qui concerne la première allégation, je ferai remarquer que les opposantes n'ont mentionné aucune marque de commerce ou nom commercial et n'ont pas mentionné de marchandise ou de services. Suivant la décision *Novopharm Ltd.*, précitée, je dois prendre en compte l'ensemble de la preuve pour statuer sur ce motif d'opposition. Décidant du caractère suffisant de l'allégation en prenant en considération la preuve et la déclaration d'opposition, je conclus qu'on ne peut que supposer que les opposantes faisaient référence à la marque déposée DR. MARTENS détenue par « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Maertens » Marketing GmbH, société en nom collectif. La différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence sur mon analyse selon laquelle il n'y a aucun motif raisonnable de confusion entre la marque en cause et la marque déposée DR. MARTENS suivant le deuxième motif d'opposition. Je rejette donc la première allégation du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Conclusion

En conséquence, et avec le pouvoir qui m'est conféré au paragraphe 63(3) de la Loi, je maintiens l'opposition fondée sur la confusion avec l'enregistrement n° LM511,812 de la marque de commerce DOX & Design et je rejette la demande d'enregistrement de la marque en cause en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), CE 6^e JOUR DE JUIN 2005.

Céline Tremblay
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce.