



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

**Référence : 2013 COMC 113**  
**Date de la décision : 2013-06-25**

**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE  
L'OPPOSITION produite par Retail  
Royalty Company à l'encontre de la  
demande d'enregistrement n° 1,443,644  
pour la marque de commerce LIVE DE  
LIFE au nom de Patrick Reilly.**

DOSSIER

[1] Le 6 juillet 2009, Patrick Reilly a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce LIVE DE LIFE en lien avec les marchandises et les services suivants :

l'exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la mode et des vêtements, fondée sur l'emploi au Canada depuis le 30 mai 2009;

la vente en gros et au détail de divers articles de vêtements et chaussures, bijoux et accessoires mode, fondée sur l'emploi proposé au Canada;

divers articles de vêtements et chaussures, bijoux et accessoires mode, fondée sur l'emploi proposé au Canada.

La liste complète des marchandises et des services énoncés dans la demande figure à l'annexe 1.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'oppositions dans le *Journal des marques de commerce* du 27 octobre 2010 et Retail Royalty Company s'y est opposée le 16 décembre 2010. Le 30 décembre 2010, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire a transmis à la Requérante une copie de la déclaration d'opposition. La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration, niant de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] Les affidavits d'Esta Cohen et d'Alan R. Silhol constituent la preuve produite par l'Opposante. La Requérante a choisi de ne pas produire d'élément de preuve à l'appui de sa demande. Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. L'Opposante a subséquemment demandé, et s'est vu accorder, l'autorisation de produire d'autres affidavits d'Esta Cohen et d'Alan R. Silhol comme preuve supplémentaire, en vertu de l'article 44 du Règlement sur les marques de commerce. Voir la décision de la Commission datée du 27 mai 2013. Seule l'Opposante a été représentée lors d'une audience tenue le 20 juin 2013.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

[4] L'Opposante allègue qu'elle est la propriétaire de deux marques déposées pour LIVE YOUR LIFE. Une marque couvre bon nombre des mêmes marchandises que celles citées dans la demande en objet, alors que l'autre couvre les services de vente au détail identiques ou semblables à ceux énoncés dans la demande en objet. La liste complète des marchandises et des services énoncés dans les enregistrements de l'Opposante est jointe à l'annexe 2.

[5] Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous, dans l'ordre selon lequel ils ont été invoqués :

#### *Motif 1 – invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d)*

La marque LIVE DE LIFE visée dans la demande ne peut pas être enregistrée, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées LIVE YOUR LIFE de l'Opposante.

*Motif 2 – invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a) et b)*

La Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque de commerce LIVE DE LIFE visée dans la demande aux fins d'emploi en lien avec l'exploitation d'un site Web parce que, à la date pertinente du 30 mai 2009, la marque visée dans la demande créait de la confusion (i) avec les marques LIVE YOUR LIFE de l'Opposante précédemment employées au Canada et (ii) avec les marques visées dans les demandes d'enregistrement de l'Opposante, lesquelles avaient depuis été accueillies.

*Motif 3 – invoqué en vertu de l'alinéa 16(3)a) et b)*

La Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la marque de commerce LIVE DE LIFE visée dans la demande aux fins d'emploi en lien avec les marchandises et les services de ventes énoncés dans la demande en objet parce que, à la date de production de la demande le 6 juillet 2009, la marque visée dans la demande créait de la confusion avec (i) les marques LIVE YOUR LIFE de l'Opposante précédemment employées au Canada et (ii) avec les marques visées dans les demandes d'enregistrement de l'Opposante, lesquelles avaient depuis été accueillies.

*Motif 4 – invoqué en vertu de l'article 2*

La marque visée dans la demande n'est pas distinctive de la marque de la Requérante puisque la marque LIVE DE LIFE ne permet pas de distinguer, ni n'est adaptée de manière à distinguer, les marchandises et les services de la Requérante de ceux de l'Opposante.

*Motif 5 – invoqué en vertu de l'alinéa 30b)*

En réalité, la Requérante n'a pas commencé à employer la marque LIVE DE LIFE pour ses services de sites Web à la date de premier emploi revendiquée dans la demande en objet.

*Motif 6 – invoqué en vertu de l'alinéa 30i)*

À la lumière de ce qui précède, il est impossible que la Requérante ait été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque visée dans la demande en lien avec les marchandises et les services énoncés dans la demande.

#### PREUVE DE L'OPPOSANT

##### *Esta Cohen*

[6] M<sup>me</sup> Cohen s'identifie comme directrice au sein de l'entreprise de l'Opposante, Retail Royalty, propriétaire des marques LIVE YOUR LIFE citées dans la déclaration d'opposition. American Eagle Outfitter est un licencié des marques LIVE YOUR LIFE depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2000. L'Opposante continue d'exercer un contrôle sur la nature et la qualité des marchandises vendues par American Eagle Outfitters portant les marques LIVE YOUR LIFE. Les ventes de marchandises de l'Opposante ne font pas l'objet d'un suivi par marque. Les marchandises et les services de l'Opposante sont vendus sous d'autres marques ainsi que sous les marques LIVE YOUR LIFE.

##### *M. Silhol*

[7] M. Silhol s'identifie comme directeur au sein d'American Eagle Outfitters (AEO). AEO œuvre dans le domaine de la vente et de la promotion de biens de consommation, y compris des vêtements et des accessoires, des chaussures, des articles en cuir, des produits d'hygiène personnelle, des lunettes de soleil, et autres articles du genre. Les ventes se font par l'entremise de boutiques situées dans des centres commerciaux ou dans des magasins autonomes, ainsi que sur des sites Web. Plus de soixante-quinze boutiques AEO sont en exploitation au Canada, depuis bien avant 2008. Les services de vente au détail sous la marque LIVE YOUR LIFE de l'Opposante sont offerts dans les boutiques AEO (comme illustré dans l'annexe B de l'affidavit de M. Silhol) et sur un site Web d'AEO. De 2006 à 2009, le site Web d'AEO a attiré plus de 16 millions de visiteurs provenant de localités canadiennes. Des illustrations montrant la façon dont la marque de l'Opposante est employée sur les diverses marchandises de l'Opposante sont jointes en tant qu'annexes D et E de l'affidavit de M. Silhol. AEO ne fait pas le suivi des ventes des marchandises de l'Opposante en fonction des marques de commerce. Toutefois, les ventes d'AEO au Canada sont importantes, allant de 100 à 200 millions de dollars américains

chaque année, de 2004 à 2010; voir les paragraphes 12 et 14 de l'affidavit de M. Silhol. M. Silhol indique qu'un « bon nombre » de ventes portent la marque LIVE YOUR LIFE de l'Opposante.

[8] AEO a déjà fait la promotion des marchandises et des services de l'Opposante sous les marques de l'Opposante. Par exemple, en 2011, AEO a envoyé 14 annonces par publipostage, ce qui représente 1,5 million d'annonces envoyées au Canada, à l'exception du Québec, et plus de 300 000 annonces individuelles postées au Québec. La marque de commerce LIVE YOUR LIFE est aussi parue dans des revues vendues ou offertes au Canada, y compris *Maxim*, *Jane*, *Cosmo Girl* et *Seventeen*.

#### FARDEAUX DE PREUVE

[9] Avant de me pencher sur les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, je vais d'abord énoncer certaines exigences techniques relativement (i) à l'obligation qu'a la Requérante de démontrer le bien-fondé de sa cause et (ii) l'obligation qu'a l'Opposante de soutenir les allégations qui figurent dans la déclaration d'opposition.

[10] En ce qui concerne l'élément (i) susmentionné, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* invoquées par l'Opposante dans la déclaration d'opposition. Le fardeau imposé à la Requérante signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Quant à l'élément (ii) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, il incombe aussi à la partie opposante de prouver que les faits inhérents aux allégations avancées dans la déclaration d'opposition : voir la décision *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293 à la p. 298 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Lorsqu'on dit qu'une charge de présentation pèse sur la partie opposante à l'égard d'une question donnée, on veut dire que l'examen au fond de celle-ci est subordonné à la production d'éléments de preuve suffisants pour qu'il soit possible d'en conclure raisonnablement à l'existence des faits qu'elle allègue à l'appui de sa thèse sur ladite question.

#### ÉTUDE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[11] Je vais d'abord préciser les motifs d'opposition pour lesquels l'Opposante n'a pas été en mesure de s'acquitter de du fardeau qui lui incombait ou qui ont été jugés irrecevables.

*Motifs 2 et 3 – invoqués en vertu des alinéas 16(1)b) et 16(13)b)*

[12] En ce qui a trait aux motifs d'opposition susmentionnés, un opposant ne peut pas s'appuyer sur sa propre demande, si celle-ci n'était pas en suspens à la date de l'annonce de la marque visée par l'opposition : voir paragraphe 16(4) de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans le cas qui nous occupe, les demandes sur lesquelles l'Opposante s'est appuyée pour la marque LIVE YOUR LIVE ont été acceptées et enregistrées en octobre 2008 (pour les services) et en juillet 2008 (pour les marchandises). C'est donc dire qu'aucune demande n'était en suspens en date du 27 octobre 2010, soit la date de l'annonce de la marque LIVE DE LIFE visée dans la demande. Comme l'Opposante n'a pas respecté les exigences réglementaires relativement aux motifs susmentionnés, ceux-ci ne seront pas considérés.

*Motif 5 – invoqué en vertu de l'alinéa 30b)*

[13] L'Opposante n'a pas ajouté de preuve pour corroborer l'allégation voulant que la Requérante n'a pas commencé à employer la marque LIVE DE LIFE en lien avec un site Web à compter du 30 mai 2009. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait relativement à ce motif, celui-ci est rejeté.

*Motif 6 – invoqué en vertu de l'alinéa 30i)*

[14] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) exige de la partie opposante qu'elle invoque une fraude de la part de la partie requérante ou encore une violation à des dispositions fédérales (autres que celles déjà invoquées) particulières empêchant l'enregistrement de la marque visée dans la demande : voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) à la p. 155 et *Canada Post Corporation c. Registrar of Trade-marks* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221. Dans le cas qui

nous occupe, les allégations de la déclaration d'opposition n'étaient pas le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*), de sorte que ce motif doit être rejeté.

#### AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[15] Les autres motifs concernent la question de confusion entre la marque LIVE DE LIFE visée dans la demande et les marques LIVE YOUR LIFE de l'Opposante. Les dates pertinentes à considérer concernant la question de la confusion sont : la date de la décision, relativement au premier motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d); la date de production de la demande et la date de premier emploi revendiquée, soit le 6 juillet 2009 et le 30 mai 2009, en ce qui a trait au deuxième et au troisième motif d'opposition invoqués en vertu des alinéas 16(3)a) et 16(1)a), respectivement; et la date d'opposition, à savoir le 16 décembre 2010, relativement au quatrième motif d'opposition alléguant un caractère non distinctif. Pour un examen de la jurisprudence au sujet des dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 C.P.R.(3d) 198 aux p. 206-209 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[16] Il revient à la Requêteur de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce présenté ci-dessous, entre la marque LIVE DE LIVE visée dans la demande et la marque LIVE YOUR LIVE de l'Opposante.

[Traduction] 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.

[17] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services issus d'une source proviennent d'une autre source. Dans le cas qui nous occupe, le paragraphe 6(2) soulève la question de savoir si l'on pourrait confondre les marchandises et les services de la Requêteur portant la marque LIVE DE LIFE avec les marchandises et services

provenant de, parrainés ou approuvés par l'Opposante, laquelle a fourni des marchandises et des services semblables portant sa marque LIVE YOUR LIFE.

*Test en matière de confusion*

[18] Le test en matière de confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à considérer au moment de déterminer si les deux marques portent à confusion sont « l'ensemble des circonstances de l'espèce y compris » celles précisément mentionnées aux alinéas 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi; le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la durée d'emploi des marques; la nature des marchandises, des services ou des activités; la nature du commerce; le degré de ressemblance dans la présentation et la sonorité des marques ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. En outre, le poids qu'il convient d'accorder à tous les facteurs n'est pas forcément le même, le poids accordé dépendant des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Toutefois, comme l'a noté le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R.(4th) 361 (CSC), même si le degré de ressemblance est le dernier facteur cité au paragraphe 6(5), il s'agit du facteur énoncé dans la Loi qui risque souvent d'avoir l'impact le plus fort au moment de trancher la question de la confusion.

*Examen des critères énumérés au paragraphe 6(5)*

[19] La marque LIVE YOUR LIFE de l'Opposante présente un certain caractère distinctif relativement aux marchandises et aux services de l'Opposante. Toutefois, comme la marque est composée de mots communs figurant au dictionnaire et que la marque dans son ensemble est en quelque sorte élogieuse, en ce sens qu'elle sous-entend que les marchandises et les services de l'Opposante permettront aux individus de « vivre leur vie ». La marque est donc relativement faible. Dans le même ordre d'idée, la marque LIVE DE LIFE visée dans la demande est relativement faible, même si elle est un peu plus distinctive que la marque de l'Opposante, en raison du mot argotique « DE » qui remplace le mot « the ». Je suis prêt à déduire de la preuve non contestée de M. Silhol

que la marque LIVE YOUR LIFE de l'Opposante a acquis une certaine réputation au Canada à toutes les dates pertinentes. Bien sûr, il n'existe aucune preuve indiquant que la marque visée dans la demande avait acquis un caractère distinctif à l'une ou l'autre des dates pertinentes. Je suis d'avis que le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), lequel est une combinaison de caractéristiques distinctives inhérentes et acquises, joue en faveur de l'Opposante en raison du caractère distinctif acquis de sa marque. Cependant, le premier facteur n'avantage l'Opposante que légèrement, puisque la preuve produite par celle-ci concernant le caractère distinctif acquis est plutôt imprécise.

[20] Les deuxième, troisième et quatrième facteurs favorisent l'Opposante, puisqu'elle emploie sa marque LIVE YOUR LIFE depuis au moins 2004, et que la nature des marchandises, des services et des transactions des parties se chevauchent ou sont essentiellement les mêmes.

[21] En ce qui concerne le dernier facteur du paragraphe 6(5), j'estime que les marques des parties se ressemblent considérablement sur le plan visuel et sonore, bien que moins que dans les idées présentées. À cet égard, la marque visée dans la demande sous-entend l'idée de « vivre une vie somptueuse », soit une vie de luxe et d'extravagance. Dans l'ensemble, les marques des parties se ressemblent plus qu'elles ne sont différentes. Par conséquent, le dernier facteur du paragraphe 6(5) favorise l'Opposante.

[22] Il existe toutefois un principe du droit des marques de commerce selon lequel, dans les circonstances de l'espèce, atténue l'avantage de l'Opposante en vertu du dernier facteur du paragraphe 6(5). Le principe est le suivant : de petites différences suffiront pour établir une distinction entre des marques « faibles », c'est-à-dire entre des marques dont le caractère distinctif inhérent est relativement faible : voir *GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). De plus, la preuve de l'Opposante ne peut pas appuyer l'allégation voulant que le caractère distinctif de la marque LIVE YOUR LIFE a été si renforcé par l'emploi et la promotion antérieurs qu'elle mérite une protection élargie. Par conséquent, l'avantage accordé à l'Opposante en vertu du dernier facteur du paragraphe 6(5), le plus important, est considérablement réduit.

## DÉCISION

[23] Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) susmentionnés, et en considération du fait que la marque de l'Opposante est une marque relativement faible pour laquelle on ne peut pas revendiquer une protection élargie, je conclus que la balance des probabilités entre la conclusion qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion et la conclusion qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion, penche légèrement en faveur de cette dernière.

[24] Comme il revient à la Requérante de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion, je tranche en défaveur de la Requérante. La demande est donc rejetée.

[25] Cette décision a été prise conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

---

Myer Herzig, Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

## ANNEXE 1

### MARQUE DE LA REQUÉRANTE

LIVE DE LIFE      Demande n° 1,443,644

#### Marchandises

(1) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, de gymnastique, d'hiver, imperméables, de nuit, de sport et de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, pour l'hiver et pour la pluie.

(2) Bijoux; accessoires mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, bijoux mode et décorations pour cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour ordinateur.

(3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, boutons mode, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur.

#### Services

(1) Vente en gros et au détail de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, de gymnastique, d'hiver, imperméables, de nuit, de sport et de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, pour l'hiver et pour la pluie; bijoux; accessoires mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, bijoux mode et décorations pour cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour ordinateur.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine de la mode et des vêtements.

## ANNEXE 2

### MARQUES DE L'OPPOSANTE

LIVE YOUR LIVE Enregistrement n° LMC 719,437

#### Marchandises

Habillement, vêtements et accessoires, nommément chemisiers, pantalons, robes, hauts, vestes, jeans, lingerie, vêtements de détente, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chandails, sous-vêtements, chaussures, nommément chaussures de sport, souliers, sandales, espadrilles, tongs et bas; couvre-chefs, nommément bandanas, visières, bandeaux, chapeaux et casquettes.

LIVE YOUR LIVE Enregistrement n° LMC 726,727

#### Services

Services de vente au détail, de commerce électronique et de vente par téléphone dans le domaine des vêtements, accessoires, sous-vêtements, camisoles, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, jumpers, salopettes, robes, pantalons de survêtement, chandails en molleton, pantalons et vestes isothermes, maillots, vêtements d'extérieur, vestons, manteaux, parkas, anoraks, vestes, pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, t-shirts, colliers, jupes, chemisiers, chaussures, collants, bas, pantoufles, bottes en caoutchouc et en cuir, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards, gants, sacs à dos, sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, sacoches, portefeuilles, sacs de voyage, valises, sacs de paquetage, ceintures, parfums et fragrances, eau de Cologne, eau de toilette, atomiseurs d'eau parfumée, lunettes de soleil, montres et bijoux.

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad. a.