



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

Référence: 2012 COMC 142
Date de la décision: 2012-08-02

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Facton Ltd. à l’encontre de
la demande d’enregistrement n° 1,301,837
pour la marque de commerce G STAR au
nom de Fouad Kelendji faisant affaires
sous le nom Diplomate Watch of Canada**

[1] Le 16 mai 2006, Fouad Kelendji faisant affaires sous le nom Diplomate Watch of Canada (le Requéran) a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce G STAR (la Marque) fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 5 juin 2002. L’état déclaratif des marchandises de la demande présentement au dossier, telle que modifiée le 14 novembre 2006, se lit : « Montres, Bracelet de montres, Horloge, Briquet, Stylos ».

[2] La demande a été annoncée pour fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 février 2007.

[3] Le 23 avril 2007, Facton Ltd. (l’Opposante), alors connue sous le nom G-Star Raw Denim Kft., a produit une déclaration d’opposition. En résumé, les motifs d’opposition soulevés en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont à l’effet que:

- la demande ne satisfait pas aux exigences des articles 30(b) et 30(i) de la Loi;
- la Marque n’est pas enregistrable, en vertu de l’article 12(1)(d) de la Loi, parce qu’elle prête à confusion avec les marques de commerce enregistrées de l’Opposante identifiées ci-dessous :

Marque de commerce Enregistrement n°

G-STAR LMC456,620



LMC465,160

- le Requéranant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en vertu de l'article 16(1)(a) de la Loi, puisqu'à toute date pertinente la Marque prêtait à confusion avec les marques de commerce enregistrées susmentionnées ainsi qu'avec les marques de commerce associées non-enregistrées comprenant l'élément G-STAR antérieurement employées et révélées au Canada par l'Opposante;
- le Requéranant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en vertu de l'article 16(1)(b) de la Loi, puisqu'à toute date pertinente la Marque prêtait à confusion avec les marques de commerce identifiées ci-dessous et à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement avaient été antérieurement produites par l'Opposante :

Marque de commerce Demande n°

G-STAR 1,286,047



1,286,045



1,286,036

- le Requéranant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en vertu de l'article 16(1)(c) de la Loi, puisqu'à toute date pertinente la Marque prêtait à confusion avec les noms commerciaux G-Star International, G-Star Raw Denim Kft. et G-Star antérieurement employés au Canada par l'Opposante; et
- la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

[4] Le Requérant a produit une contre-déclaration déniait tous les motifs d'opposition.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit en vertu de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement) : des certificats d'authenticité de ses enregistrements et demandes d'enregistrements; un affidavit de Mathieu Gagné, « Country Manager » de G-Star Canada Inc., accompagné de ses Pièces A à N; et un affidavit de Kelly Brady, agent de marques de commerce à l'emploi de la firme agissant pour l'Opposante, accompagné de ses Pièces A à L. L'Opposante a également produit, en vertu de l'article 44 du Règlement, un affidavit de Matthew Howard, « Account Manager » chez G-Star Canada Inc., accompagné de sa Pièce A.

[6] Au soutien de sa demande, le Requérant a produit en vertu de l'article 42 du Règlement son propre affidavit du 9 octobre 2008, accompagné de documents annexés sous les Cotes A à J (l'affidavit original). En vertu de l'article 44 du Règlement, le Requérant a produit un affidavit amendé du 23 février 2009 (l'affidavit amendé) pour remplacer son affidavit original. Le Requérant a également produit, en vertu de l'article 44 du Règlement, un affidavit de Georges Kelendji, un employé du Requérant.

[7] Aucun contre-interrogatoire n'a été tenu.

[8] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à une audience.

[9] En début d'audience, les parties ont convenu que la preuve présentée par le Requérant lui-même devait être considérée par rapport aux déclarations contenues dans son affidavit amendé en combinaison avec les documents annexés à son affidavit original. En conséquence, toute référence dans ma décision à une déclaration du Requérant dans son affidavit sera une référence à une déclaration dans son affidavit amendé alors que toute référence à un document annexé à son affidavit sera une référence à un document annexé à son affidavit original.

[10] Toujours en début d'audience, j'ai remarqué que les documents que Georges Kelendji déclare annexés à son affidavit ne l'étaient pas [paragr. 6 de l'affidavit]. Tout en concédant que les documents en question n'étaient pas joints à l'affidavit, l'agent du Requérant a remarqué que des copies en avaient été transmises à l'Opposante par lettre du 9 mai 2011 et que copies de cette lettre et des documents avaient été transmises le même jour par télécopieur au registraire. S'en

est suivi une discussion durant laquelle l'agent du Requéranant a argumenté que les documents destinés à servir de pièces à l'affidavit de Georges Kelendji devaient être considérés par le registraire alors que l'agent de l'Opposante a argumenté le contraire. Ultimement, je conclus que les documents tels que reçus par le registraire le 9 mai 2011 ne peuvent être considérés comme faisant partie de la preuve du Requéranant parce qu'ils n'ont pas été produits conformément au Règlement. Les documents auraient dû être produits par voie d'un autre affidavit de Georges Kelendji, probablement un affidavit supplémentaire, avec la permission du registraire conformément à l'article 44 du Règlement.

Fardeau de preuve

[11] Il incombe au Requéranant de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe au Requéranant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun des motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Dates pertinentes

[12] Les dates pertinentes pour l'appréciation des circonstances relatives à chacun des motifs d'opposition en l'espèce sont les suivantes :

- article 38(2)(a) / article 30 : la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];
- article 38(2)(b) / article 12(1)(d) : la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- article 38(2)(c) / article 16(1)(a) à (c) : la date de premier emploi alléguée dans la demande; et

- article 38(2)(d) / absence de caractère distinctif : la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst)].

Analyse des motifs d'opposition

[13] Je vais procéder à l'analyse des motifs d'opposition en examinant la preuve versée au dossier. Dans l'examen de la preuve, je n'accorderai pas de poids aux opinions personnelles des déposants concernant les questions de fait et de droit qu'il revient au registraire de trancher en fonction de la preuve versée au dossier. J'interpréterai toute ambiguïté dans un affidavit à l'encontre de la partie qui l'a produit [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Avant d'analyser les motifs d'opposition, je ferai des observations préliminaires.

Observations préliminaires

[14] Les documents annexés sous les Cotes A à J à l'affidavit du Requéran n'ont pas été authentifiés comme le prescrivent les *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, généralement suivies lors de procédures d'opposition. Des pièces non légalisées comme celles jointes à l'affidavit du Requéran seraient probablement déclarées irrecevables par la Cour fédérale [voir par exemple *Re Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF) aux pp 135-136]. Cependant, le registraire ne se conforme pas strictement aux règles de pratique de la Cour fédérale et lorsqu'il n'y a aucune opposition aux pièces non légalisées au moment où l'affidavit est produit et signifié, le registraire n'autorisera pas l'autre partie à se prévaloir par la suite d'une telle objection formaliste [voir *Maximilian Fur Co c Maximillian for Men's Apparel* (1983), 82 CPR (2d) 146 (COMC); *Beiersdorf AG c Future International Diversified Inc* (2002), 23 CPR (4th) 555 (COMC); *Thomas J Lipton Inc c Les Aliments Intergro Inc* (1989), 26 CPR (3d) 278 (COMC)]. En l'espèce, l'Opposante n'a jamais soulevé le fait que les documents annexés à l'affidavit du Requéran n'étaient pas authentifiés par le commissaire à l'assermentation. Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les documents joints à l'affidavit du Requéran sont recevables comme pièces.

[15] Je considère que toute preuve d'emploi pertinente présentée par le Requérant et démontrant la présence d'un trait d'union entre la lettre G et le mot STAR équivaut à une preuve d'emploi de la Marque [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *Registrar of Trade Marks c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[16] Le Requérant déclare que la Marque est « une extension naturelle de GEO-STAR », laquelle origine du nom de son fils [paragr. 20 et 21 de l'affidavit]. D'ailleurs, le Requérant fait état dans son affidavit de l'emploi de la marque GEO-STAR en plus de celui de la Marque. Quoique le certificat d'enregistrement n° LMC689,956 pour la marque GEO STAR produit par le Requérant semble incomplet [Cote E], ceci est sans conséquence. En effet, la propriété de l'enregistrement n° LMC689,956 ne confère pas automatiquement au Requérant le droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque peu importe l'étroitesse des liens entre les marques [voir *American Cyanamid Co c Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 CPR (3d) 571 (COMC); *Ralston Purina Canada Inc c HJ Heinz Co of Canada* (2000), 6 CPR (4th) 394 (COMC)]. En outre, je n'accorde aucune signification au fait que l'Opposante ne s'est pas opposée à la demande qui a mené à l'enregistrement n° LMC689,956.

[17] Mon interprétation objective de l'ensemble de l'affidavit du Requérant m'amène à conclure que Diplomate Watch of Canada, Bijouterie Diplomate Montres du Canada et Bijouterie Diplomate ne sont que des raisons sociales employées par le Requérant dans l'opération de son entreprise, qu'il décrit comme l'importation et la vente en gros et au détail de montres, bracelets de montres, horloges, stylos et briquets [paragr. 5 de l'affidavit]. J'estime également raisonnable de conclure que les commerces qui achètent les produits du Requérant n'agissent qu'à titre de détaillants des produits. En d'autres mots, l'Opposante ne m'a pas convaincue que si je concluais que la preuve démontre l'emploi de la Marque au Canada, je devrais conclure que la preuve démontre un emploi de la Marque par des entités distinctes du Requérant et contraire aux exigences de l'article 50 de la Loi.

[18] Je n'accorde aucune signification aux demandes produites par l'Opposante pour l'enregistrement des marques de commerce G-STAR RAW & Dessin (n° 1,331,910), G-STAR RAW DENIM (n° 1,331,911) et G-STAR (n° 1,331,912) en liaison, entre autres, avec

« horological and chronometric instruments » [paragr. 30 à 32 de l'affidavit du Requéant, Cotes H à J]. Outre le fait que ces demandes n'ont pas été alléguées au soutien d'un motif d'opposition, et tel que je l'ai remarqué lors de l'audience, la question à trancher dans la présente procédure n'est pas celle de savoir si l'Opposante a le droit d'employer ou d'enregistrer ces marques de commerce au Canada. Il s'agit plutôt de déterminer si le Requéant a le droit d'enregistrer la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans sa demande d'enregistrement.

Non-conformité à l'article 30(b) de la Loi

[19] Dans la mesure où une partie requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau initial de preuve qui incombe à une opposante relativement au motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30(b) de la Loi est moins lourd [voir *Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Une opposante peut s'appuyer sur la preuve de la partie requérante pour s'acquitter de ce fardeau, mais elle doit démontrer que cette preuve est clairement incompatible avec l'allégation d'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande [voir *Ivy Lea Shirt Co v Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (1999), 2 CPR (4th) 562 (COMC) aux pp 565-566; conf (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst)]. À cet égard, l'article 30(b) de la Loi exige que la marque visée par la demande ait été employée de façon continue dans le cours normal du commerce depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst) à la p 262].

[20] Dans le cas présent, l'Opposante n'a présenté aucune preuve au soutien de son motif d'opposition. Elle s'appuie sur la preuve du Requéant, plus particulièrement sur l'affidavit du Requéant lui-même, pour s'acquitter de son fardeau de preuve. En conséquence, j'ai considéré l'affidavit du Requéant dans son ensemble, au regard des représentations écrites et orales de l'Opposante, en vue de déterminer si la preuve est clairement incompatible avec l'allégation d'emploi de la Marque depuis le 5 juin 2002 pour les marchandises énumérées dans la demande.

[21] Le Requéant déclare qu'il opère son entreprise d'importation et de vente en gros et au détail de montres, bracelets de montres, horloges, stylos et briquets depuis 1965 [paragr. 5 de l'affidavit]. Au paragraphe 16 de son affidavit, le Requéant déclare : « La marque de commerce G-STAR est établie et utilisée par mon entreprise au Canada *depuis plus* de 6 ans. » (Mon

emphase). Je suis en désaccord avec les représentations de l'Opposante à l'effet que cette dernière déclaration est en soi incompatible avec la date de premier emploi revendiquée dans la demande. De plus, je ne suis pas disposée à conclure que la simple absence d'une déclaration spécifique d'emploi de la Marque en liaison avec des « montres, bracelet de montres, horloge, briquet, stylos » depuis le 5 juin 2002 dans l'affidavit du Requéran est en soi incompatible avec la date de premier emploi revendiquée. J'ajouterai que l'Opposante elle-même a soumis, et ce correctement, qu'une simple déclaration d'emploi ne constitue pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce en vertu de l'article 4 de la Loi.

[22] Ceci étant dit, dans le cas présent et pour les raisons qui suivent, j'estime que l'absence d'une déclaration claire et non équivoque d'emploi de la Marque depuis le 5 juin 2002 en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans la demande d'enregistrement combinée aux ambiguïtés dans les déclarations du Requéran au regard de la preuve documentaire, fait en sorte qu'il est permis de sérieusement douter de la justesse de la date de premier emploi revendiquée dans la demande en ce qui a trait aux marchandises « bracelet de montres », « horloge », « briquet » et « stylos » qui y sont énumérées.

[23] J'ai indiqué précédemment que dans l'examen de la preuve, je n'accorderai pas de poids aux opinions personnelles d'un déposant concernant les questions de fait et de droit qu'il revient au registraire de trancher. Cependant, le fait est que le Requéran exprime des opinions dans son affidavit. À cet égard, je rappelle que le Requéran déclare que la Marque est une extension naturelle de sa marque GEO-STAR. Il soutient son opinion en déclarant que « pour plusieurs de [ses] clients, la prononciation de la marque GEO STAR est semblable à la prononciation de la [Marque] » [paragr. 21 de l'affidavit]. Ces déclarations du Requéran sont précédées d'une déclaration à l'effet que « [l]a marque de commerce GEO STAR est aussi utilisée pour la vente de montres, bracelets de montres, briquets, stylos et horloges, etc. » [paragr. 19 de l'affidavit]. Le Requéran déclare également que « [l]'approbation de [s]a demande pour la [Marque] servira aussi à protéger la marque GEO-STAR qui peut être assujettie à une confusion » avec les marques faisant l'objet des demandes d'enregistrement n^{os} 1,331,910; 1,331,911; et 1,331,912 de l'Opposante [paragr. 34 de l'affidavit]. En conséquence, et de façon générale, j'estime qu'il n'est pas sans fondement pour l'Opposante de soumettre que les déclarations du Requéran quant aux liens entre la Marque et la marque GEO STAR suggèrent qu'il ne fait de distinction entre les

deux marques. En d'autres mots, le Requéran semble considérer que l'emploi de la marque GEO STAR équivaut à un emploi de la Marque, ce qui à mon avis renforce mes conclusions quant aux ambiguïtés dans les déclarations du Requéran au regard de la preuve documentaire. Néanmoins, je ne suis pas prête à conclure, tel que le veut l'Opposante, qu'une référence à un produit G STAR sur les factures produites par le Requéran pourrait tout aussi bien être une référence à un produit GEO STAR. Je reviendrai sur les factures qui accompagnent l'affidavit dans ma discussion de la preuve documentaire.

[24] À titre de remarque générale, je note également que le Requéran déclare au paragraphe 13 de son affidavit qu'il vend « de la marchandise » sous d'autres marques en plus de la Marque et de GEO-STAR, soit « Diplomate, Omax, Moxel, Ralph Kalendji » (les autres marques).

[25] Je tiens à souligner que je suis consciente du fait que le Requéran n'a pas le fardeau initial de prouver la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Néanmoins, en choisissant de produire une preuve visant à démontrer l'emploi de la Marque, le Requéran s'est exposé aux conséquences qui résultent de mon examen de cette preuve. D'ailleurs, j'estime que ma collègue Jill Bradbury a commenté à juste titre au paragraphe 19 de la décision *Guevin c Tall Dark & Handy Handyman Services Ltd* (2011), 97 CPR (4th) 444 (COMC): « [TRADUCTION] Une requérante doit savoir que si elle n'est pas en mesure de prouver la date de premier emploi revendiquée avec des éléments de preuve documentaire, elle devrait revendiquer une date ultérieure qui peut être établie au lieu de risquer de voir sa demande repoussée en vertu de l'al. 30b). »

[26] Je vais maintenant discuter de la preuve documentaire telle que présentée par le Requéran.

[27] Au paragraphe 15 de son affidavit, le Requéran déclare : « Je produis au soutien de la présente sous la Cote C, un catalogue de *nos produits* vendus sous la [Marque]. » (Mon emphase). Selon les déclarations du Requéran, des « catalogues semblables *aux catalogues* produits sous la Cote C sont en production depuis l'année 2000 » et « les catalogues changent chaque année avec l'évolution des produits » (mon emphase) [paragr. 15.1 et 15.2 de l'affidavit]. Puisque le Requéran réfère à la fois à *un catalogue* et *aux catalogues* sous la Cote C, je tiens à préciser qu'il n'y a qu'un catalogue d'annexé à son affidavit.

[28] La déclaration du Requéant quant aux catalogues en production depuis l'année 2000 n'est clairement pas incompatible avec la date de premier emploi revendiquée dans la demande d'enregistrement. De plus, malgré les représentations de l'Opposante à l'effet contraire, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer des déclarations du Requéant que le catalogue sous la Cote C démontre des produits vendus sous la Marque depuis le 5 juin 2002. Ceci étant dit, le Requéant déclare spécifiquement qu'il s'agit d'un catalogue *des* produits vendus sous la Marque. Si cette déclaration du Requéant est interprétée de façon stricte, il faut en conclure que les produits présentés sont *tous* les produits vendus sous la Marque depuis la date revendiquée. Si l'on estime qu'il n'est pas raisonnable d'interpréter la déclaration du Requéant de façon stricte, force est de conclure que la déclaration du Requéant est ambiguë. Quoiqu'il en soit, le catalogue annexé sous la Cote C ne concerne que des montres portant la Marque. En d'autres mots, le catalogue ne présente pas de bracelets de montres, d'horloges, de briquets et de stylos. En conséquence, lorsque je considère le catalogue et les déclarations du Requéant y relatives, je conclus que ces éléments de preuve sont clairement incompatibles avec la revendication d'emploi de la Marque depuis le 5 juin 2002 en liaison avec les marchandises « bracelet de montres, horloge, briquet, stylos » énumérées dans la demande.

[29] Je me tourne maintenant vers la série de photos produite sous la Cote B. Selon les déclarations du Requéant, ces photos sont produites pour étayer sa déclaration à l'effet que son entreprise « fait l'assemblage de ses montres dans ses ateliers ainsi que l'impression de ses marques enregistrées ici au Canada sur les montres qu'elle importe sans marque » [paragr. 10 de l'affidavit], et pour montrer « où [s]es produits sont vendus en détail ou par les détaillants » [paragr. 10.1 de l'affidavit].

[30] Il m'appert qu'il faut conclure de la déclaration du Requéant que les photos sont produites en partie pour démontrer l'emploi de la Marque et d'autres marques sur des montres. D'ailleurs, le Requéant ne fait pas spécifiquement référence à d'autres produits que des montres. Néanmoins, je constate que : certaines photos présentent des briquets et stylos portant la Marque et d'autres marques; la marque GEO-STAR apparaît sur des bracelets de montre présentés par des photos, mais pas la Marque; et aucune photo ne présente des horloges. Même en faisant abstraction du silence du Requéant concernant d'autres marchandises que les montres et outre le fait qu'il n'y a aucune indication sur la date des photos présentant des briquets et stylos, je ne

suis pas prête à inférer de la déclaration du Requérant que ces photos sont représentatives de l'emploi de la Marque en liaison avec des briquets et stylos depuis la date revendiquée dans la demande. À mon avis, je peux tout au plus conclure que les photos démontrent des stylos et briquets portant la Marque à la date de l'affidavit ou vers cette date.

[31] Quoique l'Opposante soumette correctement que l'affidavit du Requérant n'établit pas la valeur ou le volume des ventes de marchandises associées à la Marque à quelque moment que ce soit, l'absence de cette information n'est pas en soi incompatible avec la revendication d'emploi de la Marque. Ceci étant dit, le Requérant a produit sous la Cote F, « une série de factures du 21 juillet 2000 au 4 septembre 2008, concernant les ventes de produits sous la marque de commerce GEO STAR et sous la [Marque] » [paragr. 22 de l'affidavit]; ces factures constituent « une sélection de factures » du commerce du Requérant pour la vente de produits sous la marque GEO-STAR et la Marque [paragr. 22.1 de l'affidavit]. Puisque le Requérant a choisi de produire une sélection de factures, j'estime tout à fait approprié d'examiner cette preuve documentaire pour considérer si elle est clairement incompatible avec la revendication d'emploi de la Marque depuis le 5 juin 2002 en liaison avec les marchandises « bracelet de montres, horloge, briquet, stylos » énumérées dans la demande.

[32] Je suis d'avis que le fait que le Requérant présente les factures en référant à la vente de *produits* entraîne une ambiguïté, en ce que le Requérant n'énonce pas clairement les produits vendus en liaison avec la Marque qui sont concernés par ces factures. D'ailleurs, je conclus de la déclaration du Requérant et des factures comme telles qu'elles concernent des ventes de produits associés à la marque GEO STAR *et* à la Marque. Comme suite à mon examen des factures, j'ajoute qu'il y a de nombreux cas où des produits sont décrits sur des factures sans référence à une marque de commerce en particulier ou en référence à une ou plusieurs des autres marques. Compte tenu de la déclaration du Requérant, je ne suis pas prête à inférer que les produits décrits sur des factures sans référence à une marque de commerce en particulier étaient des produits associés à la Marque.

[33] Après avoir considéré de façon objective les factures sélectionnées par le Requérant, je conclus, d'une part, qu'aucune des factures sélectionnées antérieures au 5 juin 2002 – soit celles émises entre les 21 juillet 2000 et 29 mars 2001 - ne concerne la vente de marchandises en

liaison avec la Marque. Je conclus, d'autre part, que les factures qui couvrent la période pertinente sous le motif d'opposition concernent en partie des ventes de marchandises en liaison avec la Marque, mais uniquement pour les marchandises « montres, bracelet de montre, briquet, stylos » énumérées dans la demande. En d'autres mots, je conclus qu'aucune des factures couvrant la période pertinente, soit du 5 juin 2002 au 16 mai 2006, ne concerne la vente d'horloges en liaison avec la Marque. J'ajouterai que parmi les factures sélectionnées, je conclus que la première facture concernant la vente d'horloges en liaison avec la Marque est datée du 29 mai 2007, soit postérieurement à la période pertinente.

[34] Pour ce qui est des factures émises durant la période pertinente pour des marchandises vendues en liaison avec la Marque, je constate que le Requéant a sélectionné *une* facture du 5 juin 2002 et que cette facture me permet de conclure à la vente d'une montre. La première facture sélectionnée par le Requéant me permettant de conclure à la vente de stylos en liaison avec la Marque est datée du 9 juin 2002 alors que la première facture me permettant de conclure à la vente d'un bracelet de montre et d'un briquet en liaison avec la Marque est datée du 19 novembre 2002.

[35] Ma conclusion à l'effet qu'aucune des factures antérieures au 5 juin 2002 ne concerne des ventes de marchandises en liaison avec la Marque n'est évidemment pas incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par le Requéant. Par contre, dans les circonstances de l'espèce, j'estime que ce fait n'est pas sans conséquence pour le Requéant. À mon avis, ce fait combiné aux ambiguïtés des déclarations du Requéant, à l'absence d'information sur la valeur ou le volume des ventes de marchandises pour la période pertinente, et aux dates des premières factures m'ayant amenée à conclure à des ventes des marchandises « bracelet de montre, horloge, briquet, stylos », suffisent pour conclure à une incompatibilité entre la preuve et la date de premier emploi revendiquée pour ces marchandises.

[36] En fin d'analyse, après une considération objective de l'affidavit du Requéant, je conclus qu'il permet à l'Opposante de s'acquitter de son léger fardeau de preuve, mais seulement à l'égard des marchandises « bracelet de montres, horloge, briquet, stylos » énumérées dans la demande. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial, je ne suis pas convaincue que le Requéant s'est acquitté de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que

le motif d'opposition ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la Marque en liaison avec ces marchandises.

[37] En conséquence, j'accueille le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30(b) de la Loi à l'égard des marchandises « bracelet de montres, horloge, briquet, stylos » et je rejette le motif d'opposition à l'égard des marchandises « montres».

Non-conformité à l'article 30(i) de la Loi

[38] Le motif d'opposition est rejeté parce que l'allégation à l'effet que le Requéran était au courant de l'emploi des marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante ne constitue pas un motif d'opposition valide. L'article 30(i) de la Loi exige simplement que la partie requérante fournisse une déclaration portant qu'elle est convaincue qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans sa demande. Le Requéran s'est strictement conformé aux exigences de cette disposition. J'ajouterai au surplus qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'un motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30(i) de la Loi ne devrait être retenu que dans des cas précis, notamment lorsque la mauvaise foi de la partie requérante est alléguée et établie ou que des dispositions législatives précises font obstacle à l'enregistrement de la marque visée par la demande [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et *Canada Post Corporation c Registrare des marques de commerce* (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^{re} inst)]. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

Enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)(d) de la Loi

[39] L'Opposante a fourni des certificats d'authenticité de l'enregistrement n° LMC456,620 pour la marque nominale G-STAR et de l'enregistrement n° LMC465,160 pour la marque figurative G-STAR & Dessin. J'ai exercé la discrétion du registraire pour confirmer que chaque enregistrement est en règle. L'état déclaratif des marchandises de chaque enregistrement se lit ainsi qu'il suit :

LMC456,620 : “soaps, perfumery, essential oils, mascara, hair lotions; suitcases, keycases and belts, bags, wallets, trunks and travelling bags, umbrellas, shirts, T-shirts,

sweaters, jackets, body warmers, shorts, jeans, trousers, blouses, socks, stockings, shoes, boots, caps and hats”.

LMC465,160: *“soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, namely, mascara, hair lotions; goods of leather or imitations of leathers namely, suit cases, key cases, belts, bags, wallets, trunks and travelling bags; umbrellas; clothing, footwear, headgear namely, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, bodywarmers, shorts, jeans, trousers, blouses, socks, stockings, shoes, sportshoes, boots, caps, hats.”*

[40] Je note que selon les notes en bas de la page de chaque enregistrement, leur propriétaire originale, Amsterdam Fashion Co. Ltd., les a cédés à G-Star International Ltd. le 5 décembre 1996 et cette dernière les a cédés à l’Opposante le 31 mars 2006.

[41] Étant donné que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe au Requéant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de confusion entre la Marque et les marques enregistrées G-STAR et G-STAR & Dessin de l’Opposante.

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l’article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[43] À l’appui de sa position quant à l’absence de confusion entre les marques des parties, le Requéant, tant dans son plaidoyer écrit que lors de l’audience, a invoqué de nombreuses décisions où il avait été conclu à l’absence de confusion entre des marques de commerce semblables. Qu’il suffise de dire que la question de la confusion entre la Marque et les marques de commerce alléguées par l’Opposante est une question de probabilités et de circonstances fondée sur les faits propres à la présente affaire. Autrement dit, chaque cas est un cas d’espèce.

[44] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce

ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et 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 un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR. (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse approfondie des principes généraux applicables au test en matière de confusion].

[45] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece* a traité de la démarche qu'il convient d'adopter pour apprécier toutes les circonstances dont il faut tenir compte pour décider si deux marques de commerce créent de la confusion. La Cour a affirmé qu'il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion et, par conséquent, la plupart de ces analyses devraient commencer par ce facteur. En procédant ainsi, j'analyserai maintenant toutes les circonstances de l'espèce en me concentrant sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque nominale G-STAR (LMC456,620) de l'Opposante puisque je suis d'avis qu'elle aura pour effet de décider de l'issue du motif d'opposition. En d'autres termes, si je conclus qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque nominale G-STAR, je conclurai aussi qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque figurative G-STAR & Dessin (LMC465,160).

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

[46] Bien que le Requéant admette que la Marque « est semblable à une partie des marques de commerce » de l'Opposante, il soumet que la preuve au dossier démontre « que visuellement les marques de commerce sont très différentes » [paragr. 104 et 107 de son plaidoyer écrit]. À l'appui de sa position quant aux différences visuelles entre les marques, le Requéant note que sa preuve démontre l'emploi de la couleur rouge pour la Marque et que la Marque est employée en combinaison avec le mot « Canada ». Contrairement aux représentations du Requéant, ces faits ne sont pas pertinents dans la considération du degré de ressemblance entre les marques en cause parce que je dois considérer la Marque telle que présentée dans la demande. Le fait que la

preuve démontre que les parties utilisent une police de caractères différente n'est également pas pertinent. En effet, puisque la demande et l'enregistrement visent des marques nominales, les parties n'ont pas limité l'emploi de leur marque de commerce respective à une police de caractères précise.

[47] En plus d'être essentiellement identiques dans leur présentation, les marques sont identiques au niveau du son et de l'idée suggérée.

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

[48] Les marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent équivalent dans le contexte des marchandises leur étant associées.

[49] Comme il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l'emploi, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues au Canada.

[50] Bien que la preuve du Requéant m'ait amenée à remettre en doute son emploi de la Marque en liaison avec *toutes* les marchandises énumérées dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée, soit le 5 juin 2002, la preuve démontre néanmoins l'emploi de la Marque depuis cette date. Cependant, hormis une déclaration du Requéant à l'effet que le chiffre d'affaires de son commerce progresse depuis des années [paragr. 12 de l'affidavit], le Requéant ne donne aucun détail sur la valeur ou le volume des ventes de marchandises associées à la Marque à quelque moment que ce soit.

[51] Pour ce qui concerne la promotion de la Marque, je conclus des déclarations du Requéant qu'elle est effectuée par l'entremise de catalogues, dépliants, et affiches distribués aux détaillants, et par l'entremise du site Web *www.gstarwatches.com* [paragr. 24 et 24.1 de l'affidavit]. La preuve relative au volume de distribution du matériel publicitaire se limite à une déclaration du Requéant à l'effet que le matériel est distribué « partout » où les montres sont vendues [paragr. 24 de l'affidavit]. Selon la liste des « plus importants clients » du Requéant, ceux-ci sont principalement situés à Montréal [Cote G]. S'agissant des dépenses publicitaires, le Requéant déclare que « [d]epuis les dernières années, [s]on commerce a dépensé entre 4 000 \$ à

6 000 \$ par année en publicité et promotion pour les produits sous la [Marque] et GEO STAR » [paragr. 25 de l'affidavit]. Force est de conclure que les dépenses publicitaires fournies ne s'appliquent pas uniquement à la Marque.

[52] Eu égard à ce qui précède, j'estime que la preuve du Requéérant ne me permet pas de conclure quant à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada. Le mieux que je puisse faire, sur la foi de la preuve présentée par le Requéérant, est de conclure que si la Marque est devenue connue au Canada, ce serait dans une faible mesure.

[53] En débutant ma discussion de la preuve de l'Opposante, je note que M. Gagné réfère collectivement aux marques de commerce enregistrées et non-enregistrées de l'Opposante sous « The G-STAR Marks ». Ainsi, mon emploi subséquent de l'expression « les Marques G-STAR » reflètera une référence collective aux marques de commerce de l'Opposante dans l'affidavit de M. Gagné.

[54] Je reproduis en partie les paragraphes 3 et 4 de l'affidavit de M. Gagné dans lesquels il explique la base de sa connaissance des faits dont il atteste ainsi que les relations entre G-Star Canada Inc., à laquelle il réfère sous « MY COMPANY », et G-Star International Ltd., le prédécesseur en titre de l'Opposante, de même que les relations entre sa compagnie et l'Opposante, alors connue sous le nom G-Star Raw Denim Kft.

3. [...] In setting forth the following information, I relied on my direct knowledge, as well as information gleaned from records and other materials of MY COMPANY, and other companies within the G-Star family of companies. I am personally aware of or have verified the facts and information contained in this Affidavit [...].

4. [...] MY COMPANY has previously been granted a sub-license by G-Star International B.V. who was licensed by G-Star International Ltd. to use The G-STAR Marks for all the goods covered by the registrations and applications, in Canada. When the aforementioned marks were assigned, G-Star Raw Denim Kft then licensed use of the marks to G-Star International B.V. who sub-licensed G-Star Canada Inc. to use the marks in Canada. G-Star International B.V. now answers to G-Star Raw Denim Kft (and previously answered to G-Star International Ltd. when this entity owned the marks) to ensure that all products branded with The G-Star Marks sold directly, or through G-Star Canada Inc. as sublicensee, meet the high standard of quality and character established and carefully monitored by G-Star Raw Denim Kft.

[55] Selon les déclarations de M. Gagné, les produits portant les Marques G-STAR sont vendus dans plus de 50 pays [paragr. 5 de l'affidavit]. G-Star International B.V., licenciée de l'Opposante et de son prédécesseur en titre, offre les produits portant les Marques G-STAR au Canada depuis au moins aussitôt que janvier 2003 par le biais de G-Star Canada Inc. [paragr. 9 de l'affidavit].

[56] M. Gagné produit divers spécimens d'emploi de l'une ou plusieurs des Marques G-STAR pour des produits vendus au Canada [Pièces J à N]. Il produit également un échantillonnage de factures de ventes à travers le Canada de produits portant l'une ou plusieurs des Marques G-STAR [Pièce B]. Selon la déclaration de M. Gagné, les produits visés par les factures incluent: jeans, pantalons, bijoux, jupes, vestes, gilets, chemises, tee-shirts, manteaux, blouses, chandails, casquettes, chapeaux, sacs, portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, ceintures et shorts [paragr. 9 de l'affidavit]. Selon la ventilation annuelle des chiffres de ventes, les revenus générés par les ventes au Canada de produits portant les Marques G-STAR ont augmenté de façon constante au fil des ans passant d'environ 1,4 million d'euros en 2003/2004 à environ 5,8 millions d'euros en 2006/2007. Les revenus ne sont pas ventilés par produit ou par catégorie de produits, sauf pour une déclaration de M. Gagné à l'effet que les ventes de bijoux par sa compagnie représentent moins de 1% des ventes de produits portant les Marques G-STAR au Canada [paragr. 10 de l'affidavit].

[57] Selon les déclarations de M. Gagné, la promotion des produits portant les Marques G-STAR est effectuée, entre autres, par le biais d'annonces dans des magazines et via des panneaux-réclames, salons de la mode, matériel de point de vente et brochures. Selon la ventilation annuelle des sommes dépensées pour la promotion au Canada des produits portant les Marques G-STAR, ces dépenses ont augmenté de façon constante au fil des ans passant d'environ 37,000 euros en 2003/2004 à environ 190,000 euros en 2006/2007 [paragr. 13 de l'affidavit]. M. Gagné produit des exemples d'annonces parues dans des magazines [Pièces C à F], des catalogues mis à la disposition des consommateurs [Pièce G], de même que du matériel relatif à la participation à des salons de la mode par le groupe de compagnies G-Star.

[58] Quoique la présentation de la preuve par référence collective aux Marques G-STAR expose l'affidavit de M. Gagné à la critique, j'estime que toute preuve pertinente concernant

l'emploi et la promotion de la marque figurative G-STAR & Dessin (LMC465,160) peut être considérée comme une preuve concernant l'emploi et la promotion de la marque nominale G-STAR. En conséquence, une considération objective de l'affidavit de M. Gagné dans son ensemble m'ammène à conclure qu'il établit que la marque de l'Opposante est employée au Canada depuis janvier 2003 et qu'elle y est devenue bien connue.

[59] La question qui se pose alors est de savoir si l'emploi de la marque G-STAR par G-Star Canada Inc. est attribuable à l'Opposante et à son prédécesseur en titre, G-Star International Ltd., conformément à l'article 50 de la Loi. Lors de l'audience, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune représentation sur cette question dans le plaidoyer écrit du Requéant. En réponse, l'agent du Requéant a soumis que la preuve ne démontrait pas que l'Opposante et son prédécesseur en titre contrôlaient G-Star Canada Inc. Comme je l'ai rappelé à l'agent du Requéant, l'article 50(1) de la Loi exige que la propriétaire de la marque contrôle, directement ou indirectement, *les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services* et non pas *la compagnie licenciée*, pour que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié soit réputé être celui de la propriétaire.

[60] Le fait que M. Gagné n'identifie pas spécifiquement les compagnies membres de la famille de compagnies G-STAR (« the G-Star family of companies ») est sans importance puisque une relation corporative à elle seule n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50(1) de la Loi [voir *MCI Multinet Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); *Loblaws Inc c Tritap Food Broker* (1999), 3 CPR (4th) 108 (COMC)]. En outre, l'article 50(1) de la Loi n'exige pas une licence écrite. La preuve du contrôle exercé par la propriétaire d'une marque de commerce peut corroborer l'existence d'un accord de licence implicite [voir *Well's Dairy Inc c U L Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst.)].

[61] Les détails concernant les mesures prises par l'Opposante et son prédécesseur en titre pour assurer le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises vendues au Canada en liaison avec la marque G-STAR auraient probablement été obtenus par un contre-interrogatoire de M. Gagné, mais le Requéant a choisi d'y renoncer. De plus, le Requéant n'a soulevé aucune objection quant à l'habilité de M. Gagné à témoigner pour le

compte de l'Opposante et sa connaissance des faits attestés dans son affidavit. Finalement, le Requéran n'a pas fait de représentations dans son plaidoyer écrit quant au contrôle requis par l'article 50(1) de la Loi; il a fait des représentations sur cette question seulement à l'audience, mais après que je l'aie moi-même soulevée, ces représentations n'étant par ailleurs pas satisfaisantes.

[62] Compte tenu de ce qui précède, je crois qu'il est raisonnable d'accorder toute l'importance voulue à la déclaration expresse de M. Gagné à l'effet que G-Star International B.V. répond à l'Opposante (et répondait à G-Star International Ltd.) afin de s'assurer que tous les produits vendus directement ou par le biais de G-Star Canada Inc. à titre de sous-licencié rencontrent les normes établies et surveillées de près par l'Opposante. Autrement dit, eu égard aux circonstances de l'espèce, j'estime que l'affidavit de M. Gagné permet d'établir que l'emploi de la marque G-STAR au Canada depuis janvier 2003 a bénéficié à l'Opposante et à son prédécesseur en titre conformément à l'article 50(1) de la Loi.

[63] En fin d'analyse, je conclus que l'appréciation globale de ce premier facteur favorise l'Opposante de façon significative.

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

[64] Tel que discuté précédemment, j'estime que le Requéran a établi l'emploi de la Marque depuis le 5 juin 2002, alors que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque au Canada depuis janvier 2003. En conséquence, le second facteur tend à favoriser le Requéran mais non pas de façon significative.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; et la nature du commerce

[65] En considérant le genre de marchandises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises couvert par la demande d'enregistrement avec l'état déclaratif des marchandises couvert par l'enregistrement n° LMC456,620 [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[66] Je reconnais que les marchandises identifiées dans l'enregistrement n° LMC456,620 sont intrinsèquement différentes des marchandises identifiées dans la demande d'enregistrement. Cependant, compte tenu du fait que la demande vise des montres, je ne peux souscrire entièrement aux prétentions du Requéran à l'effet qu'il « n'y a aucun lien apparent ou naturel » entre ses marchandises et les vêtements et accessoires de mode à l'égard desquels la marque de l'Opposante est enregistrée. Des vêtements et accessoires d'une part et des montres d'autre part, sont des marchandises associées à la mode en général [voir *Bombardier Inc c Carrard* 2012 COMC 37 (COMC) au paragr. 25]. D'ailleurs, le Requéran indique au paragraphe 94 de son plaidoyer écrit : « Il est vrai qu'une montre peut être, dans certaines circonstances, considérées (*sic*) comme un accessoire de monde (*sic*). »

[67] L'Opposante soumet que l'affidavit de M^{me} Brady et celui du Requéran lui-même prouvent l'existence d'un lien important entre des montres et des vêtements.

[68] Il est manifeste que la preuve présentée par M^{me} Brady se rapporte à des questions en litige en l'espèce. Puisque M^{me} Brady est un agent de marques de commerce à l'emploi de la firme agissant pour l'Opposante, j'estime raisonnable de conclure qu'elle ne constitue pas un témoin impartial déposant en toute objectivité [voir *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada* (2005), 43 CPR (4th) 21 (CF); conf (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. En conséquence, je n'accorde aucune signification à son opinion que les compagnies qui vendent des vêtements de ceux du genre de l'Opposante vendent aussi souvent des montres, et ce même si elle émet cette opinion à titre de consommatrice ordinaire [paragr. 8 de l'affidavit]. Ceci étant dit, j'accepte de tenir compte des faits dont M^{me} Brady atteste dans son affidavit.

[69] Selon les déclarations de M^{me} Brady, elle a reçu instructions de prendre connaissance de la Pièce G à l'affidavit de M. Gagné - laquelle je rappelle consiste en des catalogues - et d'aller dans des magasins de vêtements et des grands magasins pour acheter des produits du genre de ceux vendus au Canada par l'Opposante. Elle a également reçu instructions de déterminer si ces magasins vendaient aussi des montres et d'en acheter si disponibles [paragr. 2 et 3 de l'affidavit]. Lors de ses déplacements dans les magasins identifiés dans son affidavit, et selon le magasin en cause, M^{me} Brady a acheté : une paire de jeans et une montre de marque TOMMY HILFIGER;

une paire de jeans et une montre de marque GUESS; une chemise, un t-shirt et une montre de marque ROOTS; un chandail, une jupe et une montre de marque EDDIE BAUER; une paire de jeans et une montre de marque BUFFALO David Bitton; une veste en jean et une montre de marque LEVI'S [paragr. 4 à 8 de l'affidavit, Pièces B à L].

[70] À mon avis, il n'est pas nécessaire que je considère les représentations de l'Opposante quant à l'affidavit du Requérant lui-même pour conclure que la preuve au dossier démontre l'existence d'un lien entre des montres et des vêtements. À cet égard, j'accepte que les faits dont M^{me} Brady atteste suffisent pour étayer l'existence de pareil lien.

[71] De plus, je suis d'avis que le fait que M^{me} Brady n'ait pas précisé si les vêtements et montres qu'elle s'est procurée se trouvaient dans le même endroit ou des endroits différents est sans conséquence en l'espèce. En effet, même s'il est raisonnable de conclure que des vêtements et des montres ne seraient pas généralement des marchandises vendues côte à côte ou à proximité les unes des autres, je rappelle que l'article 6(2) de la Loi n'exige pas que les marchandises des parties soient vendues côte à côte ni qu'elles fassent partie de la même catégorie générale.

[72] En l'absence de restriction dans l'état déclaratif des marchandises de la demande d'enregistrement quant aux canaux de distribution associés aux marchandises du Requérant, le fait qu'il écoule ses marchandises exclusivement par l'entremise de magasins de montres, de magasins de bijoux et de joailliers n'est pas significatif dans l'appréciation du motif d'opposition [voir *Culinar Inc c Mountain Chocolates Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 251 (COMC) à la page 257]. Finalement, que le Requérant argumente à tort ou a raison que sa clientèle cible diffère de celle de l'Opposante, j'estime que les usagers des marchandises associées aux marques des parties sont ultimement les mêmes, soit les consommateurs canadiens en général.

[73] En fin d'analyse, je conclus que l'appréciation globale de la nature des marchandises et du commerce favorise l'Opposante lorsque je considère les marchandises « montres » identifiées dans la demande d'enregistrement. De plus, compte tenu de la connexité entre des montres et des bracelets de montres, selon moi l'appréciation globale de ces facteurs tend aussi à favoriser l'Opposante pour ce qui est des marchandises « bracelet de montres » identifiées dans la demande.

Autre circonstance de l'espèce - cas de confusion réelle

[74] Selon les représentations de l'Opposante, la preuve qu'elle a présentée par le biais de l'affidavit de M. Howard démontre un cas de confusion réelle entre sa marque et la Marque en liaison avec des montres. Lors de l'audience, en plus de se fonder sur l'affidavit de Georges Kelendji pour répondre aux prétentions de l'Opposante, le Requérent a soumis que le témoignage de M. Howard constituait du ouï-dire.

[75] Je n'ai pas l'intention d'analyser la preuve soumise et le bien-fondé des représentations des parties sur ce point car j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'aborder cette autre circonstance de l'espèce pour donner gain de cause à l'Opposante en ce qui concerne la probabilité de confusion entre sa marque et la Marque en liaison avec des montres.

Conclusion – probabilité de confusion

[76] Dans l'application du test en matière de confusion, je tiens compte du fait que ce test tient à la première impression et au souvenir imparfait. Compte tenu de mon analyse qui précède, et considérant plus particulièrement le degré de ressemblance entre les marques en présence, la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est devenue connue et les liens entre des vêtements et des montres dans le domaine de la mode en général, je suis d'avis que le Requérent ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque en liaison avec des « montres » et la marque de l'Opposante. Bien que le Requérent ait prouvé l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec des montres, je ne puis conclure que la période d'emploi et le caractère distinctif acquis par suite de cet emploi sont suffisants pour faire pencher la balance des probabilités en sa faveur.

[77] Pour ce qui est des autres marchandises énumérées dans la demande, je suis d'avis que la probabilité de confusion entre la Marque en liaison avec les marchandises « bracelet de montres » et la marque de l'Opposante est égale à la probabilité d'absence de confusion. En conséquence, je dois conclure que le Requérent ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque en liaison avec ces marchandises et la marque de l'Opposante. Par contre, en ce qui concerne les marchandises « horloge », « briquet » et « stylos », je suis d'avis que les différences entre les marchandises

associées aux marques en litige permettent de faire pencher la balance des probabilités en faveur du Requérent et, en conséquence, je conclus que celui-ci s'est déchargé de son fardeau de preuve pour ces marchandises.

[78] Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis d'avis que la comparaison de la Marque avec la marque de commerce G-STAR de l'Opposante enregistrée sous le n° LMC456,620 permet de trancher le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)(d) de la Loi. En conséquence, j'accueille le motif d'opposition à l'égard des marchandises « montres, bracelet de montres » et je rejette le motif d'opposition à l'égard des marchandises « horloge, briquet, stylos ».

Motifs d'opposition restants

[79] En accueillant le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30(b) de la Loi à l'égard des marchandises « bracelet de montres, horloge, briquet, stylos » et celui fondé sur l'article 12(1)(d) à l'égard des marchandises « montres, bracelet de montres », j'ai déjà repoussé la demande d'enregistrement à l'égard de toutes les marchandises qui y sont énumérées. En conséquence, je n'examinerai pas les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif.

Décision

[80] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada