

AFFAIRE INTÉRESSANT
L'OPPOSITION de Swanson Group Inc. à
la demande no 1,147,630 déposée par John
Thomas Black, en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce MUSKOKA &
Design

Le 26 juillet 2002, John Thomas Black (le « requérant ») a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce MUSKOKA & Dessin (la « marque »), reproduite ci-dessous :



La partie du dessin de la marque est composée de fanions de signalisation qui représentent les lettres MUSKOKA, chacune des lettres correspondant à un fanion.

Le requérant a renoncé à son droit à l'usage exclusif du mot « MUSKOKA » en dehors de la marque.

La présente demande est fondée sur l'usage projeté de cette marque en liaison avec les marchandises suivantes :

- 1) Les vêtements en tissu, à savoir, les blousons et les manteaux résistant à l'eau, les chemises et les pantalons imperméables, les vestes et les gilets molletonnés, les tee-shirts, les chemises et les pantalons de survêtement;

- (2) Les sacs à voile, les polochons, les étuis à cartes et les sacs pour embarcations;
- (3) Les casquettes de voile et de baseball;
- (4) Les housses et couvertures pour embarcations.

La demande a fait l'objet d'une annonce aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 26 mai 2004.

Le 26 juillet 2004, Swanson Group Inc. (l'« opposante ») a déposé une déclaration d'opposition à la demande. Le requérant a déposé et signifié une contre-déclaration. J'ai ignoré les parties de la contre-déclaration qui font référence à des faits ou à des arguments.

La preuve de l'opposante inclut l'affidavit de M. Gregory Swanson, le président de l'opposante. La preuve du requérant consiste en son propre affidavit. J'ai ignoré les portions de l'affidavit dans lesquelles chaque auteur exprime ses opinions quant à la probabilité de confusion entre les marques des parties.

Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

Le fardeau de la preuve

C'est au requérant qu'il incombe d'établir en droit, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Mais il appartient tout d'abord à l'opposante de fournir des preuves admissibles qui devraient raisonnablement permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition invoqués. [Voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

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

L'opposante a fait valoir que la marque du requérant n'est pas enregistrable en vertu de

l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce MUSKOKA LAKES, déposée au Canada par l'opposante, sous le numéro d'enregistrement LMC 394,390 pour emploi en liaison avec :

(1) Vêtements en tissu, nommément chandails, vestes, manteaux, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts et chemises de sports;

[TRADUCTION]

(2) Linge de maison, nommément draps, couvertures, duvets, édredons, couvre-oreillers, serviettes et débarbouillettes;

(3) Sorties-de-bain;

(4) Gobelets, tasses, vaisselle, coutellerie, saucières, théières, cafetières, accessoires de service, chaudrons et casseroles;

(5) Bourses et sacs à main;

(6) Articles de voyage, nommément sacs à dos, sacs de voyage, mallettes et housses à vêtements;

(7) Chaussures, nommément souliers, bottes et pantoufles;

(8) Montres-bracelets, horloges et lunettes de soleil.

En ce qui concerne ce motif d'opposition, la date pertinente est celle de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

L'opposante n'a pas présenté en preuve son enregistrement mais j'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de vérifier dans le registre pour confirmer l'existence de l'enregistrement [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)].

L'enregistrement mentionne que l'opposante a renoncé à son droit à l'usage exclusif du mot MUSKOKA en dehors de la marque de commerce.

Le critère de la confusion

Le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. En appliquant le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. On n'a pas à accorder le même poids à chacun de ces facteurs.

Dans deux décisions récentes, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824, la Cour suprême du Canada a étudié la procédure appropriée pour apprécier toutes les circonstances pertinentes de l'espèce en vue de décider si deux marques créent de la confusion.

Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie, au paragraphe 20, a traité du critère de la confusion de la manière suivante:

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), [1969] R.C.S. 192, (C.S.C.), p. 202 :

Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque. (Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

L'alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

Ni l'une ni l'autre des marques des parties n'est intrinsèquement forte puisque chaque partie semble indiquer que les marchandises font référence à la zone géographique connue sous le nom de Muskoka ou de Muskoka Lakes. Je signale que sur l'une des brochures de l'opposante (pièce « D », l'affidavit de M. Swanson), on peut lire en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

« Muskoka Lakes est unique.

L'une des régions lacustres les plus connues au Canada.

Une merveille d'histoire et de paysages de grands pins et de lacs clairs où l'eau encercle les pics aiguisés des glaciers.

Muskoka Lakes a évolué. Il s'est créé un grand attachement chez ceux qui ont visité cet endroit particulier et en ont fait un lieu de retraite, loin de la vie urbaine.

Au printemps 2000, Muskoka Lakes Clothing revient aux vêtements classiques pour les sports extérieurs. Pour les différents modes de vie à Muskoka Lakes, du jardinage à la navigation de plaisance, notre collection, tout comme la région, a évolué...

Venez tenter l'expérience Muskoka Lakes avec nous! »

Sur l'ensemble, la marque du requérant a un caractère distinctif inhérent plus fort étant donné ses particularités techniques. Même si le requérant a déclaré que ces particularités techniques représentaient les lettres MUSKOKA, aucune preuve ne démontre que le consommateur canadien moyen, qui se porte acquéreur des marchandises énumérées dans la demande du requérant, serait conscient de la signification des dessins.

La force d'une marque de commerce peut s'accroître lorsqu'elle devient connue par la promotion ou l'emploi. Je reproduis ci-dessous les seules parties des affidavits qui concernent la promotion ou l'emploi des marques.

Les paragraphes 11 et 14 de l'affidavit de M. Black se lisent ainsi :

[TRADUCTION]

11. J'affirme en toute sincérité que *Je ne fabrique aucune des marchandises sur lesquelles j'appose mon logo. J'achète des articles stockés des fabricants de noms de marque et je les orne du logo des fanions de signalisation Muskoka.* L'étiquette du fabricant d'origine demeure visible sur les vêtements. La marque de commerce que je cherche à enregistrer l'est **uniquement à des fins décoratives**. Par conséquent, je crois sincèrement qu'aucune confusion ne peut découler de l'origine des marchandises avec mon logo sur celles-ci et des marchandises que l'opposition [sic] fabrique. En annexe et cotées sous la **Pièce « H »**, je soumetts des photos de quelques uns des articles que j'ai ornés de mon logo.

14. Je présente ce dessin aux fins de l'enregistrement d'une marque de commerce pour la protection de mes droits quant au *caractère unique que revêt l'effet visuel combiné des fanions de signalisation et leurs lettres correspondantes* que j'ai brodées sur plusieurs articles depuis l'été 2001.

[c'est l'auteur de l'affidavit qui souligne]

Il ressort de ce qui précède que le requérant a apposé sa marque sur certaines marchandises depuis l'été 2001 mais je ne peux conclure qu'il y a eu emploi de la marque du requérant au sens de l'article 4 de la Loi.

Le paragraphe 9 de l'affidavit de M. Swanson se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Depuis plus de 12 ans, la marque de commerce déposée « MUSKOKA LAKES » de l'opposante a été employée en Amérique du Nord ainsi qu'à l'étranger en liaison avec les marchandises énoncées au paragraphe 4. Les coûts de commercialisation supportés par l'opposante pour la marque « MUSKOKA LAKES » en Amérique du Nord, à eux seuls, ont dépassé le million de dollars. Je crois sincèrement que la marque de commerce « MUSKOKA LAKES » a acquis une notoriété en Amérique du Nord comme à l'étranger en liaison avec les marchandises de l'opposante en raison des efforts que celle-ci a consacrés à l'usage, la distribution et la publicité. Sont jointes en annexe et cotées sous la **Pièce « D »** trois brochures et quatre languettes de vêtements de « MUSKOKA LAKES ».

À la lumière de ce qui précède, je ne peux tirer aucune conclusion relativement à l'étendue de l'usage ou de la promotion de la marque de l'opposante au Canada. Bien qu'une adresse canadienne figure aux brochures, y figurent également des adresses aux États-Unis et au Japon. L'auteur de l'affidavit n'a pas précisé la répartition de ses dépenses de commercialisation selon le pays et il ne ressort pas de la preuve que les marchandises de l'opposante sont fabriquées ou sont comprises dans la pratique normale du commerce.

Par conséquent, je ne peux conclure que la marque de chacune des parties a acquis, dans une large mesure, une notoriété au Canada.

L'alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Selon l'enregistrement, l'opposante a commencé à employer sa marque en liaison avec chacune de ses catégories de marchandises avant que le requérant ne produise sa demande pour un emploi projeté.

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

On constate un chevauchement entre certaines marchandises des parties et il est raisonnable de conclure qu'elles puissent se vendre par les mêmes réseaux de distribution.

L'alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

Il est clair que c'est l'usage commun du mot MUSKOKA, faisant l'objet du désistement, qui est à l'origine de la ressemblance entre les marques de commerce. Néanmoins, comme il est énoncé dans *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)] à la page 69, un désistement « sans préjudice » ne porte pas atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement.

Dans la présentation et dans les idées suggérées, les marques, lorsqu'elles sont appréciées dans leur intégralité, ont un degré de ressemblance important. C'est lorsqu'on apprécie les marques

dans leur présentation qu'elles se ressemblent le moins mais encore là, il existe un degré de ressemblance assez élevé.

Les autres éléments d'appréciation

i) l'état du marché

Le paragraphe 13 de l'affidavit de M. Black se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

Je crois sincèrement que plus de 300 entreprises de Muskoka, dans la région de Parry Sound, utilisent les mots Muskoka ou Muskoka Lakes dans leur dénomination sociale. Plusieurs d'entre elles mettent en valeur leurs entreprises par la confection de vêtements et d'articles promotionnels avec leurs logos. Partout à Muskoka, il existe une centaine de boutiques, lieux de villégiature, marinas, bureaux, clubs de bienfaisance et magasins de souvenirs vendant toutes sortes de marchandises sur lesquelles les mots Muskoka sont imprimés ou brodés.

Les facteurs qui précèdent ne constituent pas les meilleurs éléments de preuve relatifs à l'état du marché mais, comme ils n'ont pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire et n'ont pas été contredits, de quelque manière que ce soit, je suis d'avis qu'il n'est pas rare pour les entreprises de la région de Muskoka d'intégrer le mot Muskoka dans leurs dénominations sociales, leurs logos, *etc.* Cependant, cela ne constitue pas un facteur important pour l'appréciation de la probabilité de confusion puisqu'il n'existe aucun élément de preuve portant sur des mots ou des dessins que d'autres personnes peuvent associer au mot Muskoka. Autrement dit, il m'est impossible de déterminer si les Canadiens ont l'habitude de faire la différence entre deux marques MUSKOKA qui sont aussi similaires que celles qui sont en cause.

ii) l'emploi décoratif

La déclaration assermentée de M. Black selon laquelle le logo du requérant « sert uniquement à des fins décoratives » ne milite pas en faveur du requérant. L'article 2 de la Loi définit une marque de commerce comme étant une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres. L'emploi d'un logo à des fins décoratives ne semble pas correspondre à cette définition. [Voir *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c.*

International Clothiers Inc. (2004), 32 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), et (2003), 29 C.P.R. (4th) 39 (C.F. 1^{re} inst.)]

La conclusion sur la probabilité de confusion

Comme l'a dit le juge Binnie, « la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [MUSKOKA & Dessin sur les vêtements, etc.] [...] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [MUSKOKA LAKES] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques ». On peut raisonnablement conclure que la première impression serait que la marque MUSKOKA & Dessin est liée au propriétaire de la marque MUSKOKA LAKES. Le requérant ne m'a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'en serait pas ainsi. Les parties clés et dominantes des deux marques sont les mêmes, les marchandises des parties se chevauchent et rien ne permet de conclure que les mêmes réseaux de distribution ne se croiseraient pas non plus. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

Les autres motifs d'opposition soulevés

Les autres motifs d'opposition soulevés sont rejetés pour les motifs exposés ci-dessous.

Le motif fondé sur l'article 10

L'opposante fait valoir que la marque n'est pas enregistrable parce qu'elle serait interdite suivant l'article 10 vu que, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique elle est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production des marchandises du requérant ou constitue une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

Ce motif est rejeté parce que l'opposante n'a pas démontré que la marque, ou toute autre marque pouvant lui ressembler, est devenue reconnue, conformément à l'article 10.

Les motifs fondés sur le paragraphe 16(1)

L'opposante a fait valoir que le requérant n'est pas la personne admise à l'enregistrement conformément au paragraphe 16(1) mais ces motifs ne sauraient tenir puisque le paragraphe 16(1) ne vise que les demandes fondées sur l'emploi.

Les motifs fondés sur le paragraphe 16(3)

L'opposante a soutenu que le requérant n'est pas la personne admise à l'enregistrement conformément au paragraphe 16(3) vu que, le 26 mai 2004, cette marque créait de la confusion avec :

- i) une marque de commerce que Swanson Group Inc. avait déjà employée et fait connaître au Canada ;
- ii) une marque de commerce qui avait déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement au Canada par l'un ou l'autre [sic] Swanson Group Inc.;
- iii) une marque de commerce qui avait déjà été employée au Canada par Swanson Group Inc.

Chacun de ces motifs est rejeté pour les raisons suivantes :

- i) L'opposante n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve pour s'acquitter de sa charge de présentation relativement à ce motif. Plus précisément, aucune preuve n'a démontré que la marque de l'opposante était employée au Canada, conformément à l'article 4 de la Loi, à quelque moment que ce soit, notamment avant le 26 mai 2004. De plus, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour me permettre de conclure que la marque de l'opposante est devenue connue au Canada, conformément à l'article 5 de la Loi et ce, à quelque moment que ce soit.
- ii) Il n'est question d'aucune autre demande appartenant à l'opposante, sauf peut-être celle enregistrée sous le numéro 394,390. Comme l'enregistrement date de 1992, il était clair que sa demande sous-jacente n'était pas pendante le 26 mai 2004, tel que l'exige le paragraphe 16(4).
- iii) L'opposante n'a pas clairement établi sur quel nom commercial elle se fonde.

Le motif fondé sur l'article 2

L'opposante a fait valoir que la marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi puisqu'elle ne distingue ni n'est adaptée à distinguer les marchandises du requérant de celles de l'opposante.

Pour s'acquitter de son fardeau de présentation à l'égard de ce motif, l'opposante doit démontrer qu'au moment du dépôt de l'opposition, sa marque de commerce était devenue connue au point de faire disparaître le caractère distinctif de la marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme il m'est impossible de tirer une conclusion pour déterminer la mesure dans laquelle la marque de l'opposante était devenue connue au Canada le 26 mai 2004, celle-ci ne s'est pas acquittée de son fardeau de présentation. Le présent motif est rejeté.

Le motif fondé sur l'alinéa 30i)

L'opposante a fait valoir que [TRADUCTION] « Compte tenu de ce qui précède, le requérant ne pouvait être convaincu qu'il pouvait légitimement utiliser la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services faisant l'objet de l'opposition ». Ce motif est rejeté car il n'a pas été suffisamment développé. L'opposante n'a pas invoqué que le requérant connaissait ses droits antérieurs allégués, et même si le requérant avait connu la marque de commerce de l'opposante à la date pertinente, cela n'est pas incompatible avec la déclaration selon laquelle le requérant était convaincu qu'il pouvait légitimement utiliser la marque parce que cela ne créait pas de confusion avec la marque de commerce de l'opposante. De plus, lorsque le requérant a fourni la déclaration requise par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cet alinéa ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels comme en présence d'une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155].

Décision

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse l'opposition au titre du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 18 AVRIL 2007.

Jill W. Bradbury
Commissaire
Commission d'opposition des marques de commerce