



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

**Référence : 2014 COMC 216**  
**Date de la décision : 2014-10-06**  
**TRADUCTION**

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Manhattan International  
Trade Inc. et Pure & Simple Concepts  
Inc. à l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1,538,556 pour la  
marque de commerce BLUE INDUSTRY  
DESSIN au nom de Cornelis Fashion B.V.**

[1] Le 5 août 2011, Cornelis Fashion B.V. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce BLUE INDUSTRY DESSIN reproduite ci-dessous (la Marque).



[2] La demande renferme la revendication de couleur suivante : « [Traduction] La marque de commerce est un rectangle. Les mots BLUE INDUSTRY se trouvent à l'intérieur du rectangle et suivis d'une cible circulaire comprenant trois bandes ou cercles. Le rebord extérieur du rectangle est noir. La couleur de fond à l'intérieur du rectangle est grise. Les mots BLUE INDUSTRY sont en noir. La couleur de la bande ou du cercle extérieur de la cible est bleue. La couleur de la bande ou du cercle extérieur de la cible est blanche. Le centre plein de la cible est rouge. »

[3] La demande couvre les marchandises suivantes, toutes fondées sur l'enregistrement et l'emploi dans le registre de l'OHMI(EU).

[TRADUCTION] Vêtements, nommément pantalons, pantalons en molleton, jeans, salopettes, chemises, t-shirts, camisoles, chemisiers, vestes, blousons, débardeurs, manteaux, vêtements imperméables, robes, jupes, complets, t-shirts, chandails en molleton, chandails, pulls, cardigans, shorts, ceintures, cravates, gants, foulards, châles, maillots de bain, soutien-gorge pour le sport, lingerie, bas et bonneterie; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, foulards de tête, bonnets, bérets, cagoules, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes, tuques, turbans et visières; et articles chaussants, nommément chaussures d'athlétisme, chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, coussinage pour chaussures, chaussures de golf, chaussures pour enfants, chaussures orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures imperméables, bottes de ski et chaussures de sport (les Marchandises).

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 octobre 2012.

[5] Le 7 février 2013, Manhattan International Trade Inc et Pure & Simple Concepts Inc (les Opposantes) ont produit une déclaration d'opposition contre la demande. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- La Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'à la date de dépôt de la demande elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, relativement à l'emploi antérieur de la marque de commerce INDUSTRY (visée par l'enregistrement n° LMC569,602) depuis mars 1996.
- La Marque n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 12(1)d) et 14(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), puisque la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce INDUSTRY (LMC569,602) de Pure & Simple Concepts Inc. enregistrée en liaison avec les marchandises et les services qui suivent :

[TRADUCTION]

Marchandises : tous les vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blousons, vestes, débardeurs, jupes, shorts, jeans, chandails, t-shirts, sous-vêtements et lingerie, ainsi que tous les accessoires, nommément ceintures, bas, cravates, casquettes et chapeaux.

Services : vente de tous les vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blousons, vestes, débardeurs, jupes, shorts, jeans, chandails, t-shirts, sous-vêtements et lingerie, ainsi que tous les accessoires, nommément ceintures, bas, cravates, casquettes et chapeaux.

(les Marchandises et Services de l'Opposante)

- La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait, et crée toujours, de la confusion avec la marque de commerce INDUSTRY de Pure & Simple Concepts Inc., laquelle était déjà employée au Canada depuis mars 1996 en liaison avec la même catégorie générale de marchandises que les Marchandises.
- La Marque n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle ne distingue pas réellement, ni n'est adaptée à distinguer, les Marchandises de celles des autres, particulièrement celles des Opposantes, relativement à l'emploi de la marque de commerce INDUSTRY par Pure & Simple Concepts Inc.

[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Ted Rozenwald, président des deux Opposantes. M. Rozenwald n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.

[8] La Requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa demande.

[9] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) page 298].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 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 à 475 COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 page 432 (COMC)];
- alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision -[voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

- alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(2) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(2) de la Loi];
- alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

#### Non-conformité à l'alinéa 30i) de la Loi

[12] Lorsqu'une partie requérante présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part de la partie requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155]. La Requérante a produit la déclaration exigée et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; par conséquent, le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30i) est rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

[13] Une partie opposante s'acquitte du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par une partie opposante [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et j'estime que l'enregistrement de la marque de commerce INDUSTRY de l'Opposante est en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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.

[15] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 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; *e)* le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. On n'attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs [Voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4<sup>e</sup>) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4<sup>e</sup>) 361 (CSC)].

*Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[16] La Marque comprend les termes BLUE et INDUSTRY ainsi que des éléments de dessin sous forme d'un rectangle et d'une cible – ces éléments arborent tous un agencement de couleurs particulier incluant le rouge, le bleu, le blanc, le gris et le noir, comme il est énoncé dans la revendication de couleur. Les mots BLUE et INDUSTRY n'ont pas de signification particulière relativement aux Marchandises. À la lumière de ce qui précède, je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent assez élevé.

[17] La marque de commerce déposée de l'Opposante n'est constituée que du terme INDUSTRY. Comme c'était le cas pour la Marque, le mot INDUSTRY n'a aucune signification particulière relativement aux Marchandises et aux Services de l'Opposante.

[18] J'estime que le caractère distinctif inhérent de la Marque est légèrement plus élevé que celui de la marque déposée de l'Opposante en raison des éléments de dessin.

[19] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage. Je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[20] La Requérente n'a produit aucune preuve d'emploi ou de révélation de la Marque et donc, je ne peux que supposer que la Marque n'était pas devenue connue au Canada.

[21] En revanche, les Opposantes ont produit quelques preuves d'emploi de la marque de commerce déposée INDUSTRY.

[22] La preuve des Opposantes établit que le 25 octobre 2002, l'Opposante, Manhattan International Trade Inc (Manhattan) est devenue la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC569,602 de la marque de commerce INDUSTRY. Le 1<sup>er</sup> janvier 2007, Manhattan International Trade Inc a transféré et cédé à l'Opposante Pure & Simple Concepts Inc (Pure & Simple) les droits, le titre et les intérêts relativement à cette marque de commerce. Dans son affidavit, M. Rozenwald déclare que « [Traduction] depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007, il existe une entente non écrite entre les Opposantes, selon laquelle l'Opposante, Pure & Simple Concepts Inc, confère à l'Opposante, Manhattan International Trade Inc, le droit d'employer la marque de commerce INDUSTRY en liaison avec les marchandises et les services décrits dans l'enregistrement n° LMC569,602 » (paragraphe 5).

[23] M. Rozenwald ne fournit pas d'autres détails sur la nature de cette « entente non écrite » entre les Opposantes. Il n'a pas non plus soumis de déclarations confirmant que Pure & Simple a exercé le degré nécessaire de vigilance et de contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services connexes au titre du paragraphe 50(1) de la Loi.

[24] Dans son plaidoyer écrit ainsi qu'à l'audience, la Requérente a présenté des observations sérieuses concernant la question de l'octroi de licences. Plus précisément, la Requérente soutient que l'emploi de la marque de commerce INDUSTRY par Manhattan ne peut invoquer Pure & Simple, en tant qu'actuel propriétaire de la marque de commerce, parce que la preuve de M. Rozenwald n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences énoncées dans le paragraphe 50(1) de la Loi. Nommément, la Requérente soutient que M. Rozenwald n'était pas dûment autorisé à octroyer à Manhattan une licence pour la marque de commerce de Pure & Simple et que les Opposantes n'ont pas produit de preuve établissant que Pure & Simple, en tant que concédant de licence, avait exercé le degré nécessaire de vigilance et de contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services offerts par Manhattan, le licencié.

[25] En réponse, les Opposantes ont fait valoir que M. Rozenwald, en tant que président à la fois de Manhattan et de Pure & Simple, était autorisé à concéder à Manhattan la licence pour la marque de commerce INDUSTRY au nom de Pure & Simple, ce qu'il a fait (voir le paragraphe 5

de son affidavit). En outre, les Opposantes déclare que le fait que M. Rozenwald est le président du concédant de licence (Pure & Simple) ainsi que du licencié (Manhattan) suffit pour établir le degré nécessaire de vigilance et de contrôle requis en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi.

[26] L'Opposante souligne le document intitulé « Confirmation of Change in Title » (confirmation de changement de titre) comme démontrant la cession de la marque de commerce INDUSTRY de Manhattan à Pure & Simple (pièce TR-2), dans lequel M. Rozenwald a agi à titre de signataire autorisé pour le cédant (Manhattan) ainsi que pour le cessionnaire (Pure & Simple).

[27] La Requérante s'appuie sur la jurisprudence qui établit que le principe selon lequel la structure d'entreprise ne suffit pas à elle seule pas pour confirmer l'existence d'une licence au sens de l'article 50. La Requérante soutient plutôt qu'il doit également exister une preuve démontrant que le propriétaire de la marque de commerce contrôle l'emploi de la Marque par son présumé licencié et qu'il prend les mesures nécessaires pour préserver les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services offerts [voir *Axa Assurances Inc c Charles Schwab & Co* (2005), 49 CPR (4th) 47 (COMC); *MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC)].

[28] Bien que ce soit vrai, je note que la jurisprudence a également reconnu que les exigences prévues à l'article 50 peuvent être satisfaites si le président ou le directeur de l'entreprise propriétaire est également le président ou le directeur de l'entreprise qui emploie la marque de commerce [voir *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[29] À la lumière de ce qui précède et au vu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la preuve appuie la conclusion selon laquelle Pure & Simple a exercé le degré nécessaire de vigilance et de contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Marchandises et des Services des Opposantes de manière à satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 50(1) de la Loi, de sorte que l'emploi de la marque de commerce INDUSTRY par Manhattan invoque la propriétaire de la marque, Pure & Simple.

[30] Maintenant que j'ai déterminé que la preuve d'emploi invoque le propriétaire de la marque de commerce, je vais brièvement résumer la preuve d'emploi fournie par les Opposantes. Dans son affidavit, M. Rozenwald fournit des exemples de factures démontrant des ventes de

Marchandises et de Services des Opposantes à des clients canadiens, de mars 1996 à février 2013 (pièce TR-3). En outre, M. Rozenwald fournit des photos d'échantillons de vêtements des Opposantes arborant la marque de commerce INDUSTRY sur des étiquettes et des étiquettes volantes (pièce TR-4). M. Rozenwald déclare que les échantillons sont représentatifs des vêtements vendus et livrés aux clients par Manhattan de mars 1996 à février 2013.

M. Rozenwald fournit également des exemples de documents promotionnels sous forme de publicités et d'imprimés issus des sites Web des Opposantes et de tiers (pièces TR-5 et TR-6). Cependant, M. Rozenwald n'a pas fourni de chiffres quant au nombre de visiteurs canadiens sur les sites Web et donc, cette preuve n'est pas très utile pour déterminer la mesure dans laquelle la marque de commerce INDUSTRY est devenue connue au Canada.

[31] De plus, les Opposantes n'ont pas fourni de chiffres des ventes ou d'autres preuves qui m'auraient permis de tirer une conclusion claire relativement à la mesure dans laquelle la marque de commerce INDUSTRY est devenue connue au Canada. Toutefois, étant donné la preuve des ventes des Marchandises et des Services des Opposantes au Canada depuis environ mars 1996, je suis convaincue que la marque de commerce INDUSTRY est devenue connue dans une certaine mesure.

[32] Enfin, j'estime que ce facteur ne favorise de manière significative ni l'une ni l'autre des parties.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage*

[33] Comme il en a été question plus en détail ci-dessus dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), la Marque n'a pas été employée au Canada, alors que la marque de commerce INDUSTRY est employée depuis environ mars 1996. Par conséquent, ce facteur s'applique en faveur de l'Opposante.

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

[34] Les marchandises des parties sont identiques; elles couvrent chacune les mêmes types de vêtements. Par conséquent, ce facteur s'applique en faveur de l'Opposante.

*Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[35] La Marque englobe l'ensemble de la marque de commerce INDUSTRY de Pure & Simple, ce qui crée un degré de similitude important entre les marques des parties sur le plan de la présentation, du son et des idées qu'elles suggèrent.

### *Conclusion*

[36] Étant donné la probabilité de confusion sur la base de la première impression et du souvenir imparfait, et tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, plus particulièrement du fait que les marchandises des parties sont identiques et que la Marque englobe l'ensemble de la marque de commerce déposée INDUSTRY, j'estime que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité de confusion entre les marques des parties. J'estime donc que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi est accueilli.

### Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

#### *Alinéa 16(2)a) de la Loi*

[37] Les Opposantes allèguent que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, parce que l'Opposante a déjà employé la marque de commerce INDUSTRY en liaison avec « [Traduction] la même catégorie générale de marchandises que les Marchandises », autrement dit, en liaison avec des vêtements.

[38] Comme il en a été question plus en détail précédemment, en ce qui concerne le motif d'opposition fondée sur la non-enregistrabilité, les Opposantes ont réussi à établir l'emploi de la marque de commerce INDUSTRY en liaison avec des vêtements. La preuve corrobore une conclusion selon laquelle cet emploi précède la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque (5 août 2011) et selon laquelle l'emploi de la marque de commerce n'avait pas été abandonné à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la

Marque (3 octobre 2012). Les Opposantes se sont donc acquittées du fardeau de preuve qui leur incombe au titre du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

[39] La différence entre les dates pertinentes n'est pas significative, de sorte que ma conclusion quant au motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité s'applique également ici. Par conséquent, le motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est également accueilli.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[40] Comme j'ai déjà rejeté la demande pour deux motifs, je n'analyserai pas l'autre motif d'opposition.

#### Décision

[41] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.