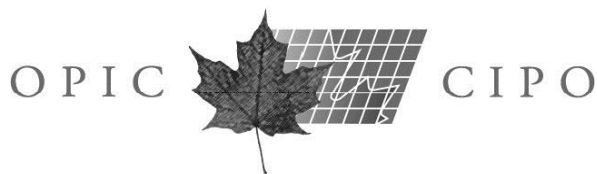


TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 71
Date de la décision : 2011-04-20

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Specialized Bicycle
Components, Inc. à l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1333379 pour la marque
de commerce GLOBE CLAIRS au nom de
Goodbaby Child Products Co., Ltd.**

[1] Le 31 janvier 2007, Goodbaby child Products Co. Ltd (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement visant la marque de commerce Dessin GLOBE CLAIRS (la Marque) figurant ci-dessous, fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, telles que révisées :

globe clairs

Poussettes; landaus (carrosses d’enfant); vélos; housses de landaus; véhicules électriques, notamment vélos électriques; sièges d’auto pour nourrissons; fauteuils roulants; fourgons à bagages; motos; pompes à vélo; poussettes; ambulateurs (véhicules pour personnes âgées); sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le transport par voie terrestre, aérienne et maritime; chariots de magasinage; pneus pour véhicules; remorques et semi-remorques pour vélos; tricycles; tricycles pour enfants; voiturettes pour bébés; bassinettes; coffres; corbeilles à pain; sauteuses, notamment berceuses pour bébés; lits d’enfant; berceaux : coussins, notamment coussins de lit et de chaise; matelas de lit d’enfant; ventilateurs non électriques à usage personnel; accessoires de lit, notamment roulettes; mobilier, notamment plaques murales décoratives (non faites de tissu), armoires, bancs, armoires à pharmacie, bassinettes, châlits en bois, porte-bouteilles, buffets, bureaux, mobilier de bureau, supports à costumes, chaises, bergères,

appuis-tête pour mobilier, portechapeaux, présentoirs, cintres, tablettes de classeurs, comptoirs, tables, matelas, tables roulantes, chariots d'ordinateur et commode; chaises hautes pour bébés; marchettes pour bébés; serrures, nommément serrures de porte; miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs de table et miroirs muraux à usage domestique; parcs pour bébés; cadres; oreillers, nommément oreillers pour le lit et oreillers cervicaux (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 janvier 2008. Comme l'a souligné la Requérante dans sa lettre au registraire du 1^{er} février 2008, il y avait une erreur typographique dans l'état déclaratif des marchandises telles qu'annoncées, en ce que les marchandises « remorques et semi-remorques » auraient dû être désignées comme « remorques et semi-remorques pour vélos », en conformité avec l'état déclaratif des marchandises, suivant la modification effectuée le 18 septembre 2007.

[3] Le 8 août 2008, Specialized Bicycle Components Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle allègue que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Elle fait également valoir dans sa déclaration d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable en vertu des alinéas 12(1)d) et 38(2)b) de la Loi, qu'elle ne permet pas de distinguer la Marque de la Requérante en vertu de l'alinéa 38(2)d) de la Loi et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu des alinéas 16(3)a) et 38(2)c) de la Loi, en ce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce GLOBE de l'Opposante, préalablement enregistrée sous le n° LMC464705, et employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des bicyclettes et pièces de constructions connexes.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Larry Koury, le directeur général de Specialized Canada, Inc. (Specialized Canada), la filiale canadienne de l'Opposante, souscrit le 13 mars 2009, ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement LMC464705 pour la marque de commerce GLOBE de l'Opposante. À l'appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Sandro Romeo, un chercheur en marque de commerce

travaillant pour Thomson Compu Mark, souscrit le 15 juillet 2009, et Lisa Saltzman, directrice de la section sur les recherches de marques de commerce chez Onscope, une filiale de Marque d'or Inc., également souscrit le 15 juillet 2009. En contre-preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Kimberly Arca, directrice de la propriété intellectuelle de l'Opposante, souscrit le 7 août 2009.

[6] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé d'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[8] Les dates pertinentes pour l'examen des circonstances afférentes à chacun des motifs d'opposition soulevés en l'espèce sont les suivantes :

- Le motif fondé sur l'alinéa 30a) de la Loi : en règle générale, la date pertinente au regard des motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande. Cependant, lorsqu'une demande a été modifiée pour la rendre conforme aux termes ordinaires du commerce en réponse à une demande préliminaire de l'examineur, tel qu'en l'espèce, la date de la demande modifiée est réputée être la date pertinente en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 30a) [voir *Eaton Williams (Millbank) Ltd. c. Nortec Air Conditioning Industries Ltd.* (1982), 73 C.P.R. (2d) 70

(C.O.M.C.).

- Le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- Les motifs fondés sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi : la date de production de la demande;
- Le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : généralement reconnue comme étant la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Analyse

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a)

[9] L'Opposante a plaidé que la demande ne respecte pas les exigences prévues à l'alinéa 30a) de la Loi parce que les marchandises « pneus pour véhicules; poussettes; bancs; porte-bouteille; buffets; supports à costumes; présentoirs; comptoirs » ne constituent pas une description des marchandises visées, en ce qu'elles ne sont pas désignées de cette manière dans le commerce.

[10] Plus particulièrement, l'Opposante soutient dans son plaidoyer écrit que les descriptions concernant les « pneus pour véhicules »; « poussettes »; « bancs »; « porte-bouteille »; « buffets »; « supports à costume »; « présentoirs » et « comptoirs » couvrent toutes une infinité de biens différents destinés à des usages pratiques sans rapport entre eux et visant des marchés complètement différents. L'Opposante fait valoir que les termes susmentionnés n'ont pas un sens communément répandu dans le commerce et qu'ils sont donc trop vagues pour constituer des descriptions de marchandises précises selon le sens communément employé dans le commerce. L'Opposante fait également valoir que le caractère vague et ambigu de ces descriptions découlent du fait que la Requérante n'a pas précisé à quels domaines de l'industrie ou du commerce les descriptions s'appliquent.

[11] Pris isolément, il est vrai que certains de ces termes pourraient faire référence à un certain

nombre d'usages différents. Cependant, selon les lignes directrices et la liste représentative des marchandises et des services figurant dans le manuel des marchandises et des services (le Manuel) de l'OPIC, je conclus que tous les termes susmentionnés peuvent être considérés comme des descriptions acceptables des marchandises.

[12] Plus particulièrement, je note que les marchandises « pneus pour véhicules » appartiennent à la catégorie de marchandises « pneus », qui est considéré comme acceptable tel quel dans le Manuel. Le terme « bancs », qui fait partie des marchandises de la catégorie « mobilier » dans la demande de la Requérante, est également considéré comme acceptable tel quel dans le Manuel. Ce dernier précise également que ce terme désigne le sens le plus communément employé pour le mot « bancs », c'est-à-dire « mobilier ». Lorsque ce n'est pas le cas, le Manuel prévoit des précisions additionnelles, comme par exemple « bancs d'exercice », « bancs de parc », « bancs de travail », etc. En me fondant sur un raisonnement similaire, je conclus que les termes « porte-bouteilles », « buffets », « comptoirs », « supports à costumes » et « présentoirs », qui figurent dans la catégorie des marchandises « mobilier » dans la demande de la Requérante, font référence à des éléments du mobilier d'habitation. Je note également qu'une analogie peut être faite entre les marchandises « porte-bouteilles » et les marchandises « support à bouteilles », « support à épices », « support à bouteilles de vin », etc., qui sont considérées comme acceptables telles quelles dans le Manuel.

[13] En ce qui concerne les marchandises « poussettes », l'Opposante fait valoir qu'elles peuvent désigner des poussettes pour les nouveau nés utilisées dans les hôpitaux ou des poussettes ou landaus récréatifs destinés à être employés par les consommateurs. Considérant l'état déclaratif des marchandises de la Requérante, j'estime que ce terme se rapporte à des poussettes ou des landaus récréatifs destinés à être employés par les consommateurs. Je note également que l'Opposante utilise elle aussi le terme « poussettes », dans l'affidavit de M. Koury (voir ci-dessous), pour décrire certaines des marchandises vendues par ses détaillants autorisés. Par conséquent, j'estime que « poussettes » est un terme commercial ordinaire.

[14] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

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

[15] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce GLOBE, enregistrée le 25 octobre 1996 sous le n° LMC464705 en liaison avec des « bicyclettes et pièces de constructions connexes ».

[16] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'Opposante a fourni une copie certifiée de cet enregistrement. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que l'enregistrement est en règle à la date de la présente décision.

[17] Étant donné que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque Globe de l'Opposante.

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique 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.

[19] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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 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. Cette liste n'est

pas exhaustive et un poids différent sera accordé aux différents critères selon le contexte [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

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

[20] Les marques des parties possèdent un caractère distinctif inhérent étant donné qu'elles ne décrivent aucune caractéristique particulière des produits en liaison avec lesquels elles sont employées.

[21] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Aucune preuve ne démontre que la Marque projetée de la Requérante a été employée au Canada ou qu'elle est devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada. Par contre, l'Opposante a prouvé que sa marque a été employée et qu'elle est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada, suivant mon analyse de l'affidavit de M. Koury, ci-dessous.

[22] L'Opposante a été constituée aux États-Unis en 1974 et produit aujourd'hui une série de bicyclettes de randonnée haut de gamme et bas de gamme, de bicyclettes de montagne, de bicyclettes pour le transport urbain, de bicyclettes pour enfants et de bicyclettes BMX. L'Opposante offre également une gamme complète d'accessoires pour bicyclettes incluant, sans s'y limiter, des casques, des bouteilles d'eau, des chandails, des pneus et des souliers [affidavit de M. Koury, paragraphes 2 et 3].

[23] Specialized Canada est une filiale en propriété exclusive de l'Opposante et elle est la seule distributrice des bicyclettes de l'Opposante au Canada. Specialized Canada vend les bicyclettes de l'Opposante aux consommateurs canadiens grâce à des détaillants autorisés, lesquels sont actuellement plus de 180 dans tout le pays [affidavit de M. Koury, paragraphes 4, 5, 11 et 12].

[24] Specialized Canada vend différentes bicyclettes sous la marque GLOBE au Canada. Les bicyclettes pour le transport urbain de marque GLOBE sont confortables, s'utilisent facilement et conviennent bien aux cyclistes occasionnels ou aux consommateurs. La marque est placée en évidence sur le cadre de chaque vélo GLOBE [affidavit de M. Koury, paragraphes 7, 8 et 17; pièce A – copie du catalogue 2009 de vélos GLOBE].

[25] Les bicyclettes montrant la Marque ont été vendues au Canada depuis au moins 1996 à 2001 et de 2006 à aujourd'hui. La valeur totale des ventes de bicyclettes de marque GLOBE au Canada depuis 1996 dépasse 2,5 millions de dollars canadiens, ce qui représente plus de 6000 bicyclettes vendues. Depuis 2006, la valeur totale des ventes dépasse 2 millions de dollars canadiens, ce qui représente plus de 5000 bicyclettes vendues [affidavit de M. Koury, paragraphes 9 et 10; pièce B – résumé des ventes].

[26] L'Opposante et Specialized Canada ont annoncé et fait la promotion de la marque de bicyclettes GLOBE auprès des consommateurs canadiens de différentes façons, incluant i) dans des catalogues de consommateurs montrant la marque de bicyclettes GLOBE, qui sont donnés par Specialized Canada aux détaillants canadiens autorisés pour être distribués aux consommateurs; ii) le site Web de l'Opposante *www.specialized.com*. En 2008, environ 28000 catalogues de consommateurs ont été distribués. Lors des années 1994 à 1999, et 2007 environ 20000 catalogues de consommateurs ont été distribués [affidavit de M. Koury, paragraphes 15 à 18; pièce A; pièce C – copies d'extraits tirés des catalogues de consommateurs de l'Opposante de 1994 à 1999 et de 2007 à 2008; Pièce E – copies des pages tirées du site Web de l'Opposante décrivant la marque de bicyclettes GLOBE pour 2009].

[27] Les détaillants autorisés font également la promotion des bicyclettes de marque GLOBE auprès des consommateurs en montrant des bicyclettes GLOBE dans les magasins et en achetant des espaces publicitaires dans les revues [affidavit de M. Koury, paragraphe 18; pièce F – échantillon de publicité par un détaillant autorisé dans le numéro d'automne 2009 de la revue Vélo Mag, une publication canadienne sur le cyclisme dont chaque numéro est distribué à 16500 exemplaires].

[28] L'Opposante et Specialized Canada ont également fait la promotion des vélos de l'Opposante, incluant les bicyclettes de marque GLOBE, auprès des détaillants du Canada [affidavit de M. Koury, paragraphes 20 et 21; pièce D – extraits du Dealer Books de l'Opposante de 1994-1997, 1999 et 2007-2009; pièce G – copie d'extraits tirés du site Web *www.specialized.ca* destiné au commerce interentreprises].

[29] L'Opposante et Specialized Canada ont également fait la promotion des bicyclettes de marque GLOBE comme étant un moyen de transport pratique et bénéfique pour l'environnement dans différentes conférences au Canada, comme le Toronto Green Living Show de 2008 [affidavit de M. Koury, paragraphe 22; pièce H – photographies prises lors du Toronto Green Living Show de 2008].

[30] Les détaillants autorisés du Canada, en plus de vendre des bicyclettes, vendent également différents accessoires destinés aux bicyclettes, comme des pneus, des pompes à air, des bouteilles d'eau et des supports à bouteille d'eau, des appareils électroniques pour les bicyclettes, tels que des lampes et des ordinateurs, ainsi que des remorques pour bicyclettes permettant de transporter les jeunes enfants. Plusieurs détaillants autorisés vendent également des tricycles, des bicyclettes électriques, des trousse de conversion et des poussettes pour la course à pied [affidavit de M. Koury, paragraphe 13].

[31] La preuve d'emploi de la marque de commerce déposée GLOBE fournie par l'Opposante en l'espèce n'établit pas l'emploi continu de la marque GLOBE au Canada en liaison avec des bicyclettes et pièces de construction connexes à compter de la date de déclaration d'emploi de la marque produite par l'Opposante en 1996. Toutefois, les chiffres de ventes fournis pour les années 1996 à 2001 et 2006 à 2009 ainsi que les déclarations de faits et les pièces susmentionnées appuient la prétention de l'Opposante selon laquelle sa marque GLOBE a été employée pendant une longue période et est devenue connue au Canada en liaison avec des bicyclettes et pièces de construction connexes.

[32] En conclusion, l'appréciation globale de ce premier facteur favorise l'Opposante.

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[33] Pour les motifs exposés ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante.

c) le genre de marchandises, services ou entreprises; et d) la nature du commerce

[34] Lors de l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante à l'état déclaratif des marchandises dans les enregistrements présentés par l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Cependant, ces états déclaratifs doivent être interprétés dans le but de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce que les parties souhaitent plutôt que tous les types de commerces que le libellé peut inclure. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); et *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[35] Je partage l'avis de l'Opposante selon lequel il y a un recoupement manifeste à l'égard des marchandises décrites dans la demande de la Requérante pour les marchandises suivantes : « vélos »; « véhicules électriques, nommément vélos électriques »; « pompes à vélo »; « sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le transport par voie terrestre »; « pneus pour véhicules »; « remorques et semi-remorques pour vélos »; « tricycles »; et « tricycles pour enfants » et les bicyclettes et pièces de construction connexes de l'Opposante. En l'absence de preuves du contraire, il est juste de penser que ces marchandises de la Requérante seront probablement vendues à des consommateurs canadiens dans les mêmes commerces de détail, ou dans des commerces similaires, que ceux qui vendent les marchandises de l'Opposante. En ce qui concerne mon examen de l'affidavit de M. Koury, susmentionné, j'estime que les détaillants autorisés, en plus de vendre des vélos, vendent habituellement

différents accessoires pour vélos, comme des pneus pour vélos, des pompes à vélo et des remorques pour vélos pour jeunes enfants.

[36] À l'exception des marchandises « poussettes », dont il sera question plus loin, les autres marchandises de la Requérante ne partagent aucune ressemblance avec les marchandises de l'Opposante. Elles sont de nature différente et n'ont pas la même utilité. Elles ne sont pas complémentaires et ne se concurrencent pas. Conséquemment, il est juste de penser que leurs voies de commercialisation respectives sont différentes.

[37] En ce qui concerne les « poussettes » figurant dans la demande de la Requérante, l'Opposante fait valoir que l'affidavit de M. Koury démontre qu'un certain nombre des détaillants canadiens autorisés de l'Opposante vendent également des poussettes et des poussettes pour la course à pied. L'Opposante fait valoir que les marchandises de la Requérante seront probablement vendues dans des commerces de détail similaires aux détaillants autorisés de l'Opposante. Dans ces circonstances, l'Opposante fait valoir que la possibilité de confusion est accrue. Comme la Requérante n'a présenté aucune preuve du contraire et considérant l'affidavit de M. Koury, je suis disposée à conclure que les « poussettes » de la Requérante pourraient être vendues dans les mêmes types de commerces au détail que ceux de l'Opposante qui vendent des poussettes et des poussettes pour la course à pied. En l'absence de preuve concernant la nature exacte des poussettes de la Requérante et de leurs voies de commercialisation respectives, ces marchandises de la Requérante pourraient comprendre des poussettes conçues pour les activités sportives ou récréatives, comme c'est le cas pour les poussettes pour la course à pied et les remorques de vélos pour enfants. Par conséquent, elles pourraient être perçues comme un prolongement naturel des marchandises de l'Opposante.

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

[38] La jurisprudence a clairement établi que le premier élément de la marque de commerce est celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 188] et *Pernod*

Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme la première partie des marques est similaire, ces dernières présentent donc un degré assez élevé de ressemblance.

[39] Comme l'a fait valoir l'Opposante, les deux marques comportent effectivement toute deux l'idée du sens anglais ou français du mot « globe ». Bien que la Marque comprenne le mot français « clairs » (qui signifie « luminosité » ou « lumière » selon le dictionnaire), j'estime que cet ajout ne suffit pas dans les circonstances à distinguer la Marque de celle de l'Opposante. Rien dans le mot CLAIRS n'amoindrit l'importance du mot GLOBE dans la première partie de la Marque.

[40] Il est utile de reproduire ci-dessous les commentaires du juge Cattanaach dans *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes*, (1976) 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 188, affaire dans laquelle l'Opposante/appelante était propriétaire de la marque MADEMOISELLE et la Requérante a présenté une demande d'enregistrement pour la marque MLLE AGE TENDRE :

Dans l'affaire *J.B. Stone & Co., Ltd. c. Steelace Mfg Co. Ltd.* ([1929] 46 R.P.C. 406), le juge Lawrence dit à la page 418 que ce n'est pas une façon de répondre que de dire :

[TRADUCTION] Oui, nous faisons l'emploi de votre marque de commerce, mais de telle façon qu'à notre avis il n'est pas susceptible d'y avoir tromperie ni préjudice pour votre commerce.

Et le lord juge ajoute :

[TRADUCTION] J'estime qu'une telle réponse ne constitue pas une défense, contre une action instituée par le titulaire enregistré d'une marque de commerce dont se sert un concurrent relativement à ses propres marchandises, à quelque fin que ce soit.

À mon avis, c'est précisément ce qu'a fait l'intimée. Elle a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots « AGE TENDRE ». Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier mot et l'élément le plus important de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer.

Si l'on craint que l'enregistrement d'une marque de commerce puisse créer la confusion

entre elle et une marque plus ancienne, cette dernière doit tirer le bénéfice de ce doute. En l'instance le doute doit servir à l'appelante.

[41] L'affidavit de M. Koury montre que la marque de bicyclettes GLOBE compte différents modèles. Je conviens avec l'Opposante que dans les circonstances particulières de l'espèce, les consommateurs qui connaissent la marque de bicyclettes GLOBE de l'Opposante pourraient penser qu'un vélo GLOBE CLAIRS, par exemple, fait partie des modèles de bicyclettes de l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre

[42] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre au moyen de l'affidavit de M^{me} Saltzman. La preuve de l'état du registre sert à établir le caractère commun ou distinctif d'une marque ou de la partie d'une marque par rapport au registre dans son ensemble. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions concernant l'état du marché, et des conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont retracés [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); et *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[43] Plus particulièrement, M^{me} Saltzman joint à titre de pièce LS les résultats d'une recherche de marque de commerce qu'elle a faite le 15 juillet 2009 pour le mot GLOBE et/ou la représentation graphique d'un globe dans le registre canadien des marques de commerce pour être employé en liaison avec des vélos. Les résultats de cette recherche incluent, notamment, ce qui suit :

- Demande d'enregistrement n° 1252766 pour GLOBESAVERS;
- Demande d'enregistrement n° 1399963 pour Dessin GLOBERIDE.

[44] Comme l'a souligné l'Opposante, à l'exception de la demande de la Requérante pour la Marque et l'enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce GLOBE, les deux résultats notés ci-dessus étaient les seuls demandes ou enregistrements trouvés par M^{me} Saltzman qui comportaient le mot GLOBE en liaison avec des bicyclettes ou des accessoires connexes. Les autres demandes ou enregistrements de marques de commerce trouvés par M^{me} Saltzman concernaient des marques de commerce comprenant différentes représentations graphiques de ce que l'OPIC considère comme étant un « globe terrestre ». Je note que, dans tous les cas, l'élément graphique que l'on qualifie de « globe » est combiné à une partie vocable mise en évidence. Plus important, aucun élément graphique ne comprend le mot GLOBE *per se*. Par conséquent, j'estime que la pertinence de ces autres marques pour la présente affaire peut être débattue et je ne suis pas disposée à leur accorder un poids significatif.

[45] L'Opposante fait valoir que la seule existence des deux demandes en instance identifiées ci-dessus ne permet pas d'établir de façon convaincante le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce GLOBE de l'Opposante ou la probabilité de confusion entre la marque de l'Opposante et la Marque. Je suis d'accord.

[46] De plus, rien ne prouve qu'une de ces marques a été employée au Canada. Je note à cet égard que les demandes n^{os} 1252766 et 1399963 pour les marques de commerce GLOBESAVERS et Dessin GLOBERIDE, respectivement, sont fondées sur l'emploi projeté de la marque. Cela m'amène à l'analyse de l'affidavit de M^{me} Arca.

[47] Comme cela est indiqué ci-dessus, l'affidavit de M^{me} Arca a été produit en contre-preuve. En vertu de l'article 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, pareille preuve doit se limiter strictement aux matières servant de réponse. J'estime que c'est le cas en l'espèce.

[48] Plus particulièrement, M^{me} Arca a déclaré dans son affidavit que l'Opposante retient les services d'une entreprise de surveillance des marques de commerce, qui examine les demandes publiées par des tiers, à des fins d'opposition dans les territoires où l'Opposante est concernée. C'est-à-dire que l'Opposante surveille les demandes de tiers qui incorporent les marques

principales de l'Opposante, comme les demandes qui comprennent GLOBE en liaison avec des bicyclettes [affidavit de M^{me} Arca, paragraphe 2].

[49] M^{me} Arca a ensuite discuté en détail de l'état des demandes n^{os} 1252766 et 1399963 susmentionnées. Comme j'ai conclu précédemment que la seule existence de ces deux demandes n'est pas convaincante en l'espèce, il n'est pas nécessaire que j'examine plus en avant l'affidavit de M^{me} Arca.

[50] Je conclus donc que l'examen de l'état du registre n'est pas un élément pertinent dans la preuve de la Requérente.

Coexistence des marques des parties

[51] La Requérente a présenté l'affidavit de M. Romeo selon lequel les marques des parties figurent toutes les deux dans les registres des marques de commerce de l'Allemagne, de l'Espagne et du Japon. Or, comme l'a souligné l'Opposante, le fait que les marques coexistent dans des registres de marques de commerce étrangers ne lie pas le registraire. Il convient de citer les observations suivantes formulées par la Commission dans *Quantum Instruments Inc. c. Elinca S.A.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 264 (*Quantum*) :

[TRADUCTION] En tant qu'autre circonstance de l'espèce concernant la question de la confusion, la requérante a soumis une preuve des enregistrements obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis à l'égard des marques de commerce QUANTA et QUANTUM. Toutefois, comme l'a indiqué le juge Marceau, dans [...] *Re Haw Par* [...], le fait que les marques de commerce en cause coexistent dans d'autres pays n'est pas d'une grande utilité. [...] le registraire se doit de juger sur les normes canadiennes, eu égard à la situation au Canada. En outre, dans l'affaire *Sun-Maid*, [...] la Cour d'appel a fait observer « qu'on ne peut attacher aucune importance à l'omission de s'opposer à des enregistrements dans d'autres juridictions puisque de telles actions sont, nécessairement, fondées entièrement sur la loi et la procédure étrangères ». En outre, bien que la requérante se soit fondée sur une preuve de coexistence des marques de commerce en cause dans les registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis, elle n'a fourni aucune preuve de la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché de l'un de ces deux pays. [...] En conséquence, j'estime que la preuve n'est pas convaincante en l'espèce. [Non souligné dans l'original.]

[52] Comme dans *Quantum*, rien dans la preuve présentée en l'espèce ne démontre la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché, que ce soit au Canada ou dans un autre pays.

[53] De plus, comme l'a noté l'Opposante dans son plaidoyer écrit, si je devais accorder de l'importance au fait que les marques des parties ont coexisté dans les registres de marques de commerce des pays susmentionnés, je devrais accorder la même importance au fait que l'Opposante a eu gain de cause dans sa contestation de la demande d'enregistrement de marque de commerce n° 5642236 présentée par la Requérante devant la communauté européenne pour la Marque en liaison avec des marchandises essentiellement identiques à celles figurant dans la présente demande. La division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a rejeté la demande concernant les marchandises suivantes : « vélos; véhicules électriques; motos; pompes à vélo; sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le transport par voie terrestre; pneus pour véhicules; tricycles; tricycles pour enfants ». Pour les motifs susmentionnés dans *Quantum*, il n'est pas nécessaire de formuler des observations additionnelles à l'égard de la décision de l'OHMI et de la coexistence des marques des parties dans les registres de marques de commerce étrangers.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[54] Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit de déterminer si un consommateur ayant un souvenir général et imparfait de la marque de l'Opposante pourrait vraisemblablement croire, en voyant la Marque, que leurs produits respectifs ont la même origine.

[55] Considérant les conclusions que j'ai tirées ci-dessus, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau consistant à prouver l'absence de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en question concernant les marchandises suivantes de la Requérante : « vélos »; « véhicules électriques, nommément vélos électriques »; « pompes à vélo »; « sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le

transport par voie terrestre »; « pneus pour véhicules »; « remorques et semi-remorques pour vélos »; « tricycles »; « tricycles pour enfants »; et « poussettes » et les bicyclettes et pièces de construction connexes de l'Opposante.

[56] En ce qui concerne les autres marchandises visées par la demande de la Requérante, je conclus qu'il existe des différences entre lesdites marchandises et celles de l'Opposante, et leurs voies de commercialisation respectives suffisent à empêcher la probabilité de confusion.

[57] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) portant sur la probabilité de confusion entre la marque de l'Opposante et la Marque est accueilli en partie.

Motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif

[58] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, en ce qu'elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante vendues en liaison avec la marque de commerce GLOBE et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[59] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif s'il démontre qu'à la date de production de l'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.)]. L'Opposante s'est acquittée de ce fardeau.

[60] Comme les différences entre les dates pertinentes n'ont pas de véritable incidence sur l'analyse que j'ai effectuée ci-dessus concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), j'accepte le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif concernant les marchandises suivantes : « vélos »; « véhicules électriques, notamment vélos électriques »; « pompes à vélo »; « sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le transport par voie terrestre »; « pneus pour véhicules »; « remorques et semi-remorques

pour vélos »; « tricycles »; « tricycles pour enfants »; et « poussettes ».

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a

[61] L'Opposante a également plaidé qu'eu égard à l'alinéa 16(3)a, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion en raison de sa ressemblance avec la marque de commerce déposée susmentionnée de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée au Canada par celle-ci et qui continue de l'être.

[62] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a s'il démontre qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant, sa marque de commerce avait été antérieurement employée au Canada et n'avait pas été abandonnée à la date à laquelle la demande du requérant a été annoncée [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'Opposante s'est acquittée de ce fardeau.

[63] Comme la différence entre les dates pertinentes n'affecte pas véritablement mon analyse concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a concernant les marchandises suivantes : « vélos »; « véhicules électriques, nommément vélos électriques »; « pompes à vélo »; « sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le transport par voie terrestre »; « pneus pour véhicules »; « remorques et semi-remorques pour vélos »; « tricycles »; « tricycles pour enfants »; et « poussettes ».

Décision

[64] Compte tenu de ce qui précède et des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement concernant les marchandises suivantes : « vélos »; « véhicules électriques, nommément vélos électriques »;

« pompes à vélo »; « sièges de sécurité pour enfants et bébés pour utilisation dans les véhicules pour le transport par voie terrestre »; « pneus pour véhicules »; « remorques et semi-remorques pour vélos »; « tricycles »; « tricycles pour enfants »; et « poussettes », et je rejette l'opposition en ce qui concerne le reste des marchandises en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^{re} inst.), pour un exemple de décision partagée dans la jurisprudence].

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent