

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

**Référence : 2011 COMC 172**  
**Date de la décision : 2011-09-17**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par The John Forsyth Shirt  
Company Ltd. à l’encontre de la demande  
visant à étendre l’état déclaratif des  
marchandises visées par l’enregistrement  
n° LMC617206 (demande n° 1165888)  
pour la marque de commerce TIGER  
CUB au nom de Golf Source  
International Ltd.**

[1] La marque de commerce TIGER CUB (la Marque) a été enregistrée par Golf Source International Ltd. (la Requérante) le 20 août 2004 en liaison avec des « bâtons de golf; sacs de golf; accessoires pour le golf, notamment balles de golf, tés de golf et marqueurs de golf ». Le 11 juillet 2007, la Requérante a produit une demande visant à étendre l’état déclaratif des marchandises visées par son enregistrement. Voici l’état déclaratif tel que modifié :

Polos, pantalons de golf, casquettes de baseball, coupe-vent de golf, chaussettes de golf, imperméables de golf, gants de golf.

[2] La demande d’extension était basée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec ces marchandises.

[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 janvier 2009.

[4] Le 2 avril 2009, The John Forsyth Shirt Company Ltd., (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. Suivant le premier motif d'opposition, la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante, énumérées à l'annexe A jointe à ma décision. Suivant le deuxième motif d'opposition, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'al. 16(3)a) parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante, énumérées à l'annexe A, lesquelles avaient été préalablement employées au Canada. Comme troisième motif d'opposition, l'Opposante soutient que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'al. 16(3)b) de la Loi parce que la Marque créait de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante, énumérées à l'annexe B jointe à ma décision, à l'égard desquelles une demande avait antérieurement été produite au Canada. Suivant le dernier motif d'opposition, la demande devrait être repoussée parce que la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'al. 38(2)d) et de l'art. 2 de la Loi puisque la Marque ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la Requérante ou avec lesquelles la Requérante a l'intention de l'employer des marchandises et services d'autres propriétaires dont l'Opposante parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées de l'Opposante.

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

[6] La preuve de l'Opposante produite conformément à l'art. 41 du *Règlement sur les marques de commerce* consiste en l'affidavit de Fatima DaPonte, assistante juridique employée par le cabinet de l'Opposante qui a annexé à son affidavit des copies certifiées des enregistrements de l'Opposante. La preuve de la Requérante produite conformément à l'art. 42 du *Règlement sur les marques de commerce* consiste en l'affidavit de Thomas Cahill, président et fondateur de la Requérante. Aux termes de l'art. 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, l'Opposante a produit l'affidavit de Wendell Wilkinson, vice-président des opérations de l'Opposante. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire au sujet de ces éléments de preuve.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a demandé une audience.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] La Requérente doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

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

- al. 12(1)d) – la date 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.)];
- par. 16(3) – la date de production de la demande [voir par. 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Questions préliminaires

##### Preuve en réponse

[10] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente s'est opposée à la preuve produite en réponse par l'Opposante le 25 février 2010 au motif qu'il ne s'agissait pas d'une preuve appropriée. Conformément à l'art. 43 du *Règlement sur les marques de commerce*, la preuve appropriée en réponse est celle qui se limite strictement aux matières servant de réponse.

[11] L'auteur de l'affidavit présenté par la Requérante, M. Cahill, affirme ce qui suit aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit :

[TRADUCTION]

6. J'ai participé à la vente et à la commercialisation des articles de golf tout au long de ma carrière, à savoir depuis 1973. Je n'ai jamais entendu parler des vêtements portant les marques TIGER de l'Opposante.

7. L'annexe 1 jointe aux présentes est une copie des résultats de recherche qui démontrent qu'il n'y a aucun article portant le nom TIGER sur le site Web canadien de l'Opposante. L'annexe 1 jointe aux présentes comprend également une copie des résultats de la recherche effectuée pour le terme « Tiger » sur le site [www.sportchek.ca](http://www.sportchek.ca), le plus important détaillant de vêtements de sport au Canada et, encore une fois, il n'y avait aucun produit de l'Opposante; tout au plus, il y avait deux résultats pour des tee-shirts de l'équipe de football des TIGER-CATS.

[12] Monsieur Wilkinson, l'auteur de l'affidavit présenté par l'Opposante, affirme ce qui suit au paragraphe 2 de son affidavit :

[TRADUCTION]

2. Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Cahill prétend qu'il ne trouve aucune preuve selon laquelle l'Opposante a employé les marques TIGER BRAND au Canada.

[13] Son affidavit expose notamment des détails concernant les ventes d'articles portant les marques de commerce TIGER de l'Opposante au Canada, des photos de produits vendus par l'Opposante sous les marques TIGER, des publicités de journaux pour les marques TIGER, des renseignements concernant les endroits où les marchandises portant les marques TIGER de l'Opposante sont généralement vendues et des renseignements sur l'histoire de l'Opposante.

[14] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que M. Wilkinson a mal rapporté les propos de M. Cahill. À cet égard, M. Cahill n'a pas dit qu'il ne pouvait trouver aucune preuve montrant

l'emploi des marques de l'Opposante au Canada. Comme il est indiqué précédemment, il a plutôt indiqué qu'il n'avait jamais entendu parler des vêtements portant les marques TIGER de l'Opposante et qu'il n'a trouvé aucune marchandise portant les marques TIGER de l'Opposante sur le site Web de l'Opposante ou sur le site [www.sportchek.ca](http://www.sportchek.ca). À mon avis, M. Wilkinson a présenté de nombreux éléments de preuve démontrant l'emploi et la publicité des marques TIGER, mais ces éléments de preuve ne sont pas une réponse appropriée à l'affidavit de M. Cahill. Monsieur Wilkinson aurait dû présenter ces éléments de preuve à titre de preuve principale de l'Opposante [voir *Bombardier Ltd. c. Restrictive Trade Practices Com'n* (1980), 48 C.P.R. (2d) 248, p. 257 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. J'ai donc écarté l'affidavit de M. Wilkinson au motif qu'il ne se limite pas strictement aux matières servant de réponse.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'art. 16 et sur l'al. 38(2)d)

[15] Comme j'ai écarté l'affidavit en réplique de M. Wilkinson, la seule preuve de l'Opposante est l'affidavit de M<sup>me</sup> Daponte, qui, comme je l'ai déjà mentionné, contient des copies certifiées des marques déposées de l'Opposante invoquées dans le cadre de la présente procédure d'opposition. Il a déjà été décidé que, lorsque la seule preuve consiste en une copie certifiée de l'enregistrement de l'opposante, le registraire tiendra pour acquis que l'opposante n'a fait qu'un usage minime de sa marque de commerce [voir *Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, le fait que l'Opposante ait produit des copies certifiées de ses enregistrements en l'espèce ne lui permettra pas de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement ou l'absence de caractère distinctif. Ces motifs sont donc rejetés.

#### Motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d)

[16] En ce qui concerne le prochain motif d'opposition, il s'agit de déterminer si la Marque créée de la confusion avec l'une ou l'autre des marques TIGER de l'Opposante dont il est question précédemment en vertu de l'al. 12(1)d) de la Loi. Je vais maintenant me pencher sur la probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce TIGER de

l'Opposante, enregistrée sous le numéro LMC186812, puisqu'il s'agit de l'argument le plus convaincant de l'Opposante.

*le test en matière de confusion*

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit 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 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 test en matière de confusion, le registraire doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des 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 des 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. Le poids qu'il convient d'accorder à ces facteurs n'est pas forcément le même.

[18] La Cour suprême du Canada, dans les arrêts *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 C.S.C. 27; *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321; et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, 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. Dans *Masterpiece* en particulier, la Cour a affirmé que le facteur le plus important en ce qui concerne l'analyse de la confusion est le degré de ressemblance 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.

*al. 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent*

[19] Il existe un fort degré de ressemblance entre les marques en cause. En fait, la Requérante a adopté l’intégralité de la marque déposée de l’Opposante comme premier élément de sa Marque.

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

[20] Les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent puisqu’il n’y a aucune association naturelle entre un tigre [« *tiger* »] ou un tigreau [« *tiger cub* »] et des vêtements.

[21] Il est possible d’accroître la force d’une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l’emploi. Comme je n’ai pas tenu compte de la preuve d’emploi présentée par l’Opposante, je ne peux conclure que la marque de l’Opposante est devenue connue dans une mesure appréciable au Canada.

[22] Par ailleurs, l’affidavit de l’auteur de la Requérante, M. Cahill, établit que la Requérante a déjà enregistré la Marque au Canada en liaison avec des bâtons de golf, des sacs de golf et des accessoires de golf et qu’elle a employé la Marque en liaison avec ces marchandises depuis au moins 2004. De plus, la Marque a été employée en liaison avec des polos, des pantalons de golf, des casquettes, des coupe-vent de golf, des chaussettes de golf, des imperméables de golf et des gants de golf, depuis au moins l’automne 2007. La Marque figure visiblement sur le produit quand il est vendu, notamment sur les étiquettes de col, sur les étiquettes volantes et sur les surfaces extérieures du produit, dont des photocopies d’échantillons sont jointes comme pièce C à son affidavit. Comme M. Cahill n’a pas fourni de chiffres des ventes ou de publicité, il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure la Marque est devenue connue au Canada. Je ne crois donc pas que ce facteur soit favorable à l’une ou l’autre des parties.

*al. 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage*

[23] J'estime que la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage ne favorise ni l'une ni l'autre des parties. Comme je l'ai déjà dit, bien que M. Cahill affirme que la Requérante a employé la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande depuis l'automne 2007, la mesure dans laquelle elle a été employée n'est pas indiquée. En ce qui concerne l'Opposante, bien que son enregistrement soit basé sur l'emploi de sa marque depuis au moins 1954 en liaison avec les marchandises (1), la production d'une copie certifiée de l'enregistrement ne peut qu'appuyer la présomption d'emploi minimale de la marque déposée [*Entre Computer Centers, Inc. v. Global Upholstery Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)].

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

[24] L'examen des marchandises, des services, et de la nature du commerce des parties, dans le cadre de l'évaluation de la confusion au sens de l'al. 12(1)d), se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services contenu dans la demande d'enregistrement ou dans l'enregistrement lui-même [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[25] Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Cahill a expliqué les différences entre les marchandises des parties. Il a indiqué que les marchandises visées par l'enregistrement de l'Opposante ne comprennent pas les marchandises visées par la demande de la Requérante. À cet égard, il précise que les chemises sport n'ont pas un col comme les chemises de golf, les pantalons de golf ont une poche différente de celle des shorts de gymnastique et les coupe-vent et les imperméables de golf sont différents des tenues de jogging. Je conviens qu'il y a des différences entre les articles vestimentaires des parties, mais j'estime tout de même que les marchandises des parties se chevauchent puisqu'elles comprennent des vêtements de sport. De plus, en regardant la preuve de la Requérante, je constate que les marchandises visées par la demande semblent être destinées aux enfants, mais en l'absence d'une restriction dans l'état déclaratif des marchandises de la Requérante, je ne peux pas en tenir compte puisque la

Requérante souhaite obtenir une protection pour un état déclaratif ayant une portée plus large dans lequel il y aurait clairement un chevauchement entre les marchandises et les voies commerciales des parties.

*Autres circonstances de l'espèce*

[26] Comme autre circonstance de l'espèce, M. Cahill a présenté une preuve relative à l'état du registre des marques de commerce. La preuve sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché [*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<sup>re</sup> inst.)]. Cette preuve ne permet de tirer des conclusions quant à l'état du marché que si un nombre considérable d'enregistrements pertinents a été relevé [*Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].

[27] Selon les résultats de la recherche effectuée par M. Cahill, il y a environ dix marques déposées TIGER pertinentes appartenant à des tiers en liaison avec des vêtements, lesquelles sont inscrites au nom de huit propriétaires différents. À mon avis, les dix enregistrements pertinents au nom de huit propriétaires différents sont insuffisamment nombreux pour permettre de tirer une conclusion sur l'état du marché. Bien que les recherches effectuées par M. Cahill sur Internet aient révélé quelques résultats de pages Web contenant le mot « *tiger* » et le mot « *shirts* », cette preuve ne suffit pas pour prouver l'emploi des marques sur le marché canadien en vertu du par. 4(1) de la Loi. Par conséquent, à défaut d'une preuve attestant l'emploi des marques TIGER en liaison avec des vêtements sur le marché, la preuve relative à l'état du registre présentée par la Requérante est peu utile.

[28] La Requérante ajoute qu'une autre circonstance de l'espèce à prendre en considération est l'absence de confusion entre les marques malgré leur coexistence pendant plus de deux ans. Il n'est évidemment pas nécessairement que l'Opposante établisse la confusion pour que je puisse conclure à l'existence d'une probabilité de confusion, mais l'absence de confusion malgré le chevauchement des marchandises et des voies commerciales peut donner lieu à une inférence défavorable à l'égard de la thèse de l'Opposante [voir *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport*

*Bonnie (1978) Ltée (1988)*, 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Mercedes-Benz A.G. c. Autostock Inc.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.]. Toutefois, en l'espèce, la période relativement courte de la coexistence et l'absence d'éléments de preuve recevables selon lesquels la marque de l'une ou l'autre des parties a été employée au Canada dans une quelconque mesure m'empêchent de tirer une conclusion défavorable.

### *Conclusion*

[29] Le test qu'il convient d'appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque TIGER CUB sur les vêtements de golf de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque TIGER de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot*].

[30] Au vu des conclusions qui précèdent, du degré élevé de ressemblance entre les marques dans la présentation et du fait que les marchandises des parties se chevauchent, j'estime qu'un consommateur pourrait, à première vue, penser que les marchandises employées en liaison avec la marque TIGER de l'Opposante et la marque TIGER CUB de la Requérante ont été fabriquées ou vendues par la même personne.

[31] Le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d) est donc accueilli.

### Décision

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises, conformément au par. 38(8) de la Loi.

---

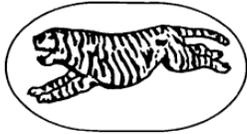
Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Mylène Borduas

## Annexe A

### Marques de commerce déposées

MARQUE DE COMMERCE	N° d'enregistrement	Marchandises/Services
<p>TIGER &amp; Dessin</p> 	LMC678590	Vêtements, notamment pantalons, shorts, chemises, chemisiers, vestes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, chandails, manteaux, robes, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil et gilets.
<p>TIGER'S HEAD Dessin</p> 	LMC321196	Vêtements pour hommes et garçons, notamment tee-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, débardeurs, maillots de bain, gilets doublés, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement.
<p>TIGER BRAND &amp; Dessin</p> 	LMC115111	[TRADUCTION] Slips, caleçons, pulls, chemises sport et tee-shirts (autrement connus sous le nom de sous-vêtements).
<p>TIGER</p>	LMC186812	<p>[TRADUCTION] Slips, caleçons, pulls, chemises sport et tee-shirts pour hommes et garçons.</p> <p>Chemises en tricot à manches longues pour hommes et garçons.</p> <p>Tenues de jogging pour hommes et</p>

		<p>garçons.</p> <p>Chemises à col boutonné pour hommes et garçons.</p> <p>Shorts de gymnastique pour hommes et garçons.</p> <p>Grenouillères et tenues de jogging pour femmes.</p> <p>Chemisiers pour femmes.</p> <p>Robes, blouses, shorts de gymnastique et maillots de bain pour femmes.</p> <p>Bain-de-soleil pour femmes.</p>
<p>TIGER DESIGN</p> 	LMCDF5874	<p>[TRADUCTION] Sous-vêtements tricotés.</p> <p>Tee-shirts, gilets doublés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, débardeurs, maillots de bain, pantalons, chemises, robes et jupes.</p>
<p>TIGER BRAND</p>	LMCDF39406	<p>[TRADUCTION] Sous-vêtements tricotés.</p>
<p>TIGER DESIGN</p> 	LMC373597	<p>Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment, chemises, hauts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, combinaisons-pantalons, shorts, pantalons, vêtements d'exercices, notamment, collants et hauts extensibles; robes, jupes et chandails.</p>

## Annexe B

### Marque de commerce déposée

Marque de commerce	N° de la demande	N° d'enregistrement	Date d'enregistrement	Marchandises/ Services
TIGER BRAND & Dessin 	1262827	LMC703001	2007-12-12	Vêtements, notamment pantalons, shorts, chemises, chemisiers, vestes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, chandails, manteaux, robes, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil et gilets.