

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

Référence : 2012 COMC 119
Date de la décision : 2012-06-26

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Compagnie Matinée Inc. /
Matinée Company Inc. à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1 435 561 pour
la marque de commerce JUMPING HORSE
IN A CIRCLE (Dessin) au nom de Lidl
Stiftung & Co. KG**

[1] Le 23 avril 2009, Lidl Stiftung & Co. KG (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque JUMPING HORSE IN A CIRCLE reproduite ci-dessous (Dessin) (la Marque) sur le fondement d'un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, modifiées :



Tabac; produits de tabac, nommément cigarettes; articles et accessoires pour fumeur, nommément briquets, cendriers, pipes à tabac, filtres et étuis à cigarettes, fume-cigarettes, essence à briquet, rouleuses à cigarettes, cigares, coupe-cigares, cigarillos, tabac à chiquer

et tabac à priser, filtres et pots à tabac, cure-pipes, blagues et crachoirs à tabac, allumettes (les Marchandises).

[2] La demande est aussi fondée sur un emploi de la Marque en Allemagne en liaison avec les Marchandises et l'enregistrement qui découlera de la demande de marque de commerce n° 7389075 produite le 23 novembre 2008 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de l'Union européenne. La Requérante revendique en outre la priorité de ladite demande de marque de commerce n° 7389075.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 31 mars 2010 du *Journal des marques de commerce*.

[4] Le 28 juillet 2010, Compagnie Matinée Inc / Matinée Company Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle alléguait que la demande ne respectait pas les exigences de l'alinéa 30*i* de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)*d* de la Loi, que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 et aux termes de l'alinéa 38(2)*d* et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des paragraphes 16(2) et 16(3) et de l'alinéa 38(2)*c* de la Loi en raison du fait que la Marque crée notamment de la confusion avec la famille de marques de commerce Matinée de l'Opposante (ci-après désignées collectivement sous le nom de Marques Matinée), que l'Opposante a déjà employée au Canada. Deux tableaux décrivant les détails des enregistrements et demandes visant les Marques Matinée, dont fait état la déclaration d'opposition de l'Opposante, sont joints et à ma décision en Annexe A – « Les marques de commerce Matinée enregistrées » et en Annexe B – « Les Marques de commerce Matinée pendantes ».

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

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Emily Bexon, chef principale de marque, Matinée et marques mondiales, chez Imperial Tobacco Canada Limitée / Imperial Tobacco Canada Limited (ITCan), souscrit le 26 janvier 2011, ainsi que l'affidavit de Gay Owens, recherchiste en marques commerce à l'emploi de la société représentant

l'Opposante dans la présente procédure, également souscrit le 26 janvier 2011. La Requérante a choisi de ne produire aucun élément de preuve.

[7] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Seule l'Opposante était représentée à l'audience.

Fardeau de preuve

[8] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement inférer l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. [Voir *John Labatt Ltd. c Molson Companies Ltd.* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd. c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) (CAF)]

Analyse des motifs d'opposition

[9] J'examinerai maintenant chacun des motifs d'opposition sans nécessairement suivre l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d'opposition.

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

[10] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec chacune des marques enregistrées Matinée. Les détails de ces marques, dont font état des extraits de la base de données des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, sont annexés à l'affidavit de M^{me} Owens. À moins d'indication contraire, je concentrerai mon analyse sur les enregistrements de l'Opposante n^{os} LMC589,962 pour la marque figurative PEGASUS, LMC404,043 pour la marque MILDNESS SINCE 1913 et Dessin et LMC302,900 pour la marque MATINÉE MILDNESS et Dessin (ci-après collectivement désignés sous le nom de marques figuratives PEGASUS, (dont les détails sont donnés ci-après), tous enregistrés en liaison avec des « *produits de tabac fabriqué* », puisque j'estime que ces trois enregistrements sont les plus pertinents. Si l'Opposante n'a pas gain de cause à l'égard des enregistrements susmentionnés, elle n'obtiendrait pas de meilleurs résultats pour les autres enregistrements :

<p>N° d'enregistrement LMC589,962 délivré le 16 septembre 2003 sur la base de l'emploi de la marque au moins depuis le 16 avril 2001.</p>	
<p>N° d'enregistrement LMC444,043 délivré le 23 octobre 1992 à la suite de la production d'une déclaration d'emploi de la marque le 13 août 1992.</p>	
<p>N° d'enregistrement LMC302,900 délivré le 17 mai 1985 à la suite du dépôt d'une déclaration d'emploi de la marque le 18 février 1985.</p>	

[11] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire dont jouit le registraire pour confirmer que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui, soit la date pertinente pour évaluer un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[12] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques figuratives PEGASUS de l'Opposante.

[13] Le test en matière de confusion en est un de première impression et de 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.

[14] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances en l'espèce, notamment celles qui sont énumérées 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. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, et ils n'ont pas nécessairement le même poids [voir *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc*, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), pour une analyse complète des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[15] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a analysé l'importance du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties conformément à l'article 6 de la Loi (voir le paragraphe 49).

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] [S]i les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[16] Dans les circonstances de la présente affaire, j'estime qu'il convient d'analyser en premier lieu le degré de ressemblance entre les marques des parties.

Alinéa 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

[17] Je conviens avec l'Opposante que les marques en question sont clairement très similaires. Les principaux éléments à la fois de la Marque et de chacune des deux marques figuratives PEGASUS sont un cheval en train de sauter, les deux pattes de devant dans les airs, sur un cercle en arrière-fond. Les seules différences nettes entre la Marque et chacune des marques

figuratives PEGASUS est la direction dans laquelle le cheval est en train de sauter et l'absence d'ailes sur le cheval de la Marque. Même si les enregistrements de l'Opposante n^{os} LMC404,043 et LMC302,900 contiennent aussi une portion nominale, soit les mots « MILDNESS SINCE 1913 » et « MATINÉE MILDNESS » respectivement, les caractéristiques dominantes des marques demeurent un cheval en plein saut, sur un cercle en arrière-fond.

[18] Par conséquent, comme il est expliqué dans l'arrêt *Masterpiece*, les autres facteurs qui restent doivent être examinés avec soin puisqu'ils ont plus d'importance dans ces circonstances.

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

[19] La Marque de la Requérante et chacune des marques figuratives de l'Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent, mais peut-être un peu moins dans le cas des enregistrements n^{os} LMC404,043 et LMC302,900 de l'Opposante, étant donné le caractère descriptif du mot « MILDNESS » dans le contexte de ses produits du tabac manufacturés. En effet, les enregistrements n^{os} LMC404,043 et LMC302,900 de l'Opposante contiennent tous les deux un désistement du droit à l'emploi exclusif du mot « MILDNESS » en dehors de la marque.

[20] Une marque de commerce peut être renforcée lorsqu'elle devient connue par la promotion dont elle fait l'objet ou par son emploi. Or, il n'existe aucune preuve établissant que la Marque projetée de la Requérante a été employée au Canada conformément à l'article 4 de la Loi ou qu'elle est devenue connue dans quelque mesure que ce soit au Canada.

[21] En ce qui a trait aux marques figuratives PEGASUS de l'Opposante, l'affidavit de M^{me} Bexon établit ce qui suit.

[22] Conformément à une licence entre l'Opposante et Allan Ramsay & Company Ltd. (Allan Ramsay), Allan Ramsay a le droit d'employer sous licence toutes les marques de commerce de l'Opposante en liaison avec la fabrication et la vente de produits du tabac. Aux termes de cette licence, l'Opposante a un contrôle direct et indirect sur les caractéristiques et la qualité du tabac fabriqué et vendu par Allan Ramsay. La licence comprend notamment des modalités qui obligent Allan Ramsay à fabriquer et à emballer des marchandises sous les marques de commerce de l'Opposante strictement en conformité avec les spécifications et les normes que celle-ci établit,

de faire approuver par l'Opposante le matériel de production utilisé pour la fabrication des marchandises pertinentes, de lui soumettre des échantillons du produit final pour son approbation, et de rendre en tout temps ses locaux disponibles pour une inspection par l'Opposante. La licence confère aussi à Allan Ramsay le droit d'accorder des sous-licences à d'autres. Allan Ramsay a concédé ses droits par sous-licence à ITCan selon les mêmes modalités que la licence la liant à l'Opposante [paragraphe 2 de l'affidavit de M^{me} Bexon].

[23] Conformément à cette sous-licence, ITCan a et ses prédécesseurs en titre ont fabriqué, commercialisé et vendu des cigarettes MATINÉE au Canada depuis au moins 1954. Les cigarettes MATINÉE sont commercialisées et vendues au Canada par ITCan à des détaillants de cigarettes comme les épiceries, les dépanneurs, les stations-service, parfois par l'intermédiaire de grossistes et d'autres fois par l'intermédiaire de distributeurs, dont la filiale ITCo d'ITCan, qui à leur tour vendent les cigarettes à des fumeurs adultes [paragraphe 3 de l'affidavit de M^{me} Bexon].

[24] Depuis au moins 1984, tous les paquets de cigarettes MATINÉE vendus au Canada font nettement voir un cheval ailé en plein saut à l'intérieur d'un cercle (ci-après le dessin PEGASUS) [paragraphe 4 de l'affidavit de M^{me} Bexon]. M^{me} Bexon déclare qu'à sa connaissance, aucun autre fabricant ou distributeur de cigarettes au Canada ne vend des cigarettes dans des paquets sur lesquels figure un cheval ou un cheval ailé [paragraphe 6 de son affidavit].

[25] Seulement entre les années 1998 et 2010, ITCan a vendu plus de 1,17 milliard de paquets de cigarettes arborant le dessin PEGASUS à des détaillants, distributeurs et grossistes au Canada, générant des revenus de plus de 3,8 milliards de dollars [paragraphe 7 de l'affidavit de M^{me} Bexon].

[26] Entre 1984 et le 13 novembre 2008, ITCan a dépensé plus de 30 millions de dollars pour faire connaître l'existence des cigarettes MATINÉE aux détaillants de cigarettes et aux fumeurs adultes canadiens.

[27] À l'appui de ses déclarations sur l'emploi du dessin PEGASUS, M^{me} Bexon joint les pièces suivantes :

- Annexe A - images représentatives des paquets contenant les variantes actuelles des cigarettes MATINÉE vendues par ITCan au Canada, sur lesquels figure clairement le dessin PEGASUS. M^{me} Bexon déclare que les variantes actuelles sont MATINÉE, MATINÉE MELLOW et MATINÉE SUBTLE et sont vendues par ITCan au Canada depuis au moins juillet 2007. Je note que le dessin PEGASUS qui apparaît sur ces paquets diffère légèrement de celui faisant l'objet de l'enregistrement de l'Opposante n° LMC589,962, dans la mesure où le cheval que l'on aperçoit sur ces paquets est un petit peu plus à l'intérieur du cercle en arrière-fond. Cependant, je conviens avec l'Opposante que cela constitue une différence mineure par rapport à la marque déposée; la marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle est ou a été employée [voir *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. J'aimerais ajouter que la marque qui apparaît sur ces paquets (de même que celles mentionnées ci-après aux annexes B à J) en combinaison avec des mots ou des éléments additionnels constitue un emploi de la marque déposée, car à la première impression, le public peut percevoir que la marque de commerce en soi est employée [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) et *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].
- Annexe B - images représentatives des paquets contenant d'autres variantes de cigarettes MATINÉE (MATINÉE SLIMS, MATINÉE MENTHOL, MATINÉE SELECT, MATINÉE SILVER, MATINÉE EXTRA MILD, MATINÉE ULTRA MILD, etc.) qui ont été vendus par ITCan au Canada à diverses époques depuis au moins 2004. Je remarque que le dessin PEGASUS qui figure sur ces paquets correspond à celui reproduit dans l'enregistrement n° LMC589,962 de l'Opposante.
- Pièces C à J - publicités représentatives qui ont été placées dans des magazines canadiens entre les années 1984 et 1988 dans le but de faire connaître l'existence des cigarettes MATINÉE aux fumeurs adultes canadiens. Je constate que le dessin PEGASUS qui apparaît dans les pièces C, D et E correspond à celui reproduit dans l'enregistrement n° LMC302,900 de l'Opposante. Ces publicités comprennent aussi des images de paquets de cigarettes MATINÉE sur lesquels figure la même marque.

[28] Pour résumer, l'affidavit de M^{me} Bexon établit que l'Opposante a vendu des cigarettes MATINÉE au Canada dans des paquets arborant une forme ou une autre du dessin PEGASUS pendant une période de plus de 27 ans et que, seulement au cours des 12 dernières années, elle en a vendu une quantité considérable. J'en conclus que sauf pour l'enregistrement LMC404,043, pour lequel aucun spécimen illustrant l'emploi n'a été produit par M^{me} Bexon, les marques figuratives PEGASUS sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des produits du tabac manufacturés.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je conclus, après examen du caractère distinctif inhérent des marques des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, que ce facteur avantage l'Opposante.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[30] Compte tenu de mes remarques précédentes, ce facteur avantage également l'Opposante.

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

[31] En ce qui concerne le genre des marchandises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante à l'état déclaratif des marchandises figurant dans les enregistrements de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF), et *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[32] Je conviens avec l'Opposante que les Marchandises sont soit identiques aux produits du tabac manufacturés associés aux marques figuratives PEGASUS, soit les recourent directement, et seraient vendues par les mêmes voies de commercialisation que les produits de l'Opposante, à savoir des épicerie, des dépanneurs et des stations-service [voir *JTI Macdonald TM Corp. c Imperial Tobacco Products Limited*, 2012 COMC 117 (CanLII)]. Comme l'a ajouté l'Opposante, même si sa preuve concerne seulement les cigarettes, plusieurs de ses enregistrements énumérés à l'Annexe A visent des articles et accessoires de fumeurs, comme des briquets, des cendriers, des étuis à cigarettes et des allumettes (voir entre autres les enregistrements n^{os} LMC482,462; LMC733,673; LMC665,702; LMC665,380; LMC482,499; LMC668,449). Ainsi, il me semble

juste de dire que les types d'articles et d'accessoires de fumeurs visés par la demande de la Requérante pourraient être considérés comme une extension naturelle des produits du tabac manufacturés de l'Opposante vendus au Canada en liaison avec les marques figuratives PEGASUS.

[33] L'appréciation générale du genre de marchandises et de la nature du commerce favorise l'Opposante.

La conclusion concernant la probabilité de confusion

[34] Comme il a été dit précédemment, la Requérante a le fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

[35] Compte tenu des commentaires que j'ai formulés ci-dessus, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il était peu probable qu'une personne ayant un souvenir imparfait des marques figuratives PEGASUS de l'Opposante, employées en liaison avec les produits du tabac manufacturés de l'Opposante, ne conclurait pas, en se fondant sur la première impression et son vague souvenir, que les Marchandises de la Requérante proviennent d'une source commune.

[36] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli, du moins en ce qui a trait aux marques figuratives PEGASUS.

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[37] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante, compte tenu de l'adoption, de l'emploi, de la révélation et de l'enregistrement de chacune des marques Matinée.

[38] L'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial relativement au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif si, lors de la production de sa déclaration

d'opposition, la réputation de sa marque de commerce est assez importante, significative ou suffisante au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque qui a fait l'objet de la demande [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Vu mon examen de l'affidavit de M^{me} Bexon ci-dessus, j'estime que l'Opposante a satisfait à ce fardeau en ce qui a trait aux moins aux marques figuratives PEGASUS visées par les enregistrements n^{os} LMC589,962 et LMC302,900.

[39] Il me reste donc à statuer sur ce motif sur la base de la question de la confusion entre les marques à la date de production de la déclaration d'opposition. Comme je suis arrivée à la conclusion, en me fondant sur la preuve au dossier, que la Marque crée de la confusion avec les marques figuratives PEGASUS de l'Opposante aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi et que la différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli, du moins en ce qui a trait aux marques figuratives PEGASUS visées par les enregistrements n^{os} LMC589,962 et LMC302,900.

Autres motifs d'opposition

[40] Comme je suis déjà en mesure de repousser la demande sur le fondement de deux motifs, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs d'opposition.

Dispositif

[41] Compte tenu de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

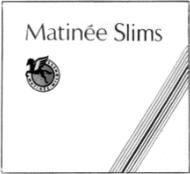
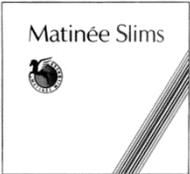
Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

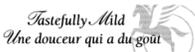
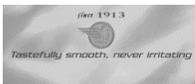
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo

Annexe A – Les marques Matinée enregistrées

Marque de commerce	N° d'enregistrement
	LMC403,065
	LMC404,042
	LMC482,462
	LMC733,673
	LMC589,799
	LMC594,204
	LMC594,052
	LMC675,253

Marque de commerce	N° d'enregistrement
	LMC315,708
	LMC647,239
	LMC302,900
	LMC665,702
	LMC647,299
	LMC403,066
	LMC405,874
	LMC594,054

Marque de commerce	N° d'enregistrement
	LMC594,202
	LMC382,778
	LMC381,793
	LMC593,701
	LMC594,203
	LMC665,380
	LMC359,450
	LMC593,702

Marque de commerce	N° d'enregistrement
	LMC593,772
	LMC404,043
	LMC421,385
	LMC589,962
	LMC482,499
	LMC593,700
	LMC545,865
	LMC668,449
	LMC593,698

Annexe B – les marques Matinée pendantes

Marque de commerce	N° de la demande
	1 357 876
	1 363 584
	1 363 587
	1 357 880
	1 357 875
	1 357 879