

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de Amethyst Investment Group, Inc. à la  
demande n° 733,975 produite par Everlast World's  
Boxing Headquarters Corporation en vue de  
l'enregistrement de la marque EVERLAST**

**Le 29 juillet 1993, la requérante, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce EVERLAST (montrée ci-dessous) fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :**

Produits d'hygiène personnelle pour hommes, notamment lotions pour les mains et le visage, lotions après-rasage; préparations de soins capillaires pour hommes, notamment gels capillaires, produits de coiffure, apprêts capillaires et shampooings; parfums, notamment eaux de Cologne; savons, notamment savons de toilette, savons désodorisants et savons pour la peau.

**La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 12 avril 1995.**



**L'opposante, Amethyst Investment Group, Inc., a produit une déclaration d'opposition le 15 août 1995, dont copie a été transmise à la requérante le 17 octobre 1995. Le premier**

**motif d'opposition porte que la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé n'est pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce EVERLASTING de l'opposante enregistrée sous le n° 417,868 en liaison avec les marchandises suivantes :**

Trousse à permanente comprenant une lotion à friser, un gel reconstituant et des neutralisants; produit à permanente en crème; hydratant en aérosol; lotion capillaire enrichie de vitamines et produit à permanente en mousse.

**Le deuxième motif d'opposition porte que la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(3)a) de la *Loi* parce que, à la date de production de la demande de la requérante, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque de commerce EVERLASTING antérieurement employée au Canada par l'opposante en liaison avec les marchandises susmentionnées. Le troisième motif porte que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce EVERLASTING employée au Canada par l'opposante.**

**La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a choisi de ne pas présenter d'éléments de preuve. La preuve de la requérante comprend un affidavit de son président, Benjamin Nadorf. À titre de contre-preuve, l'opposante a produit les affidavits de James C. Gumina et de Terri Gardner. L'opposante a ensuite été autorisée à produire une copie certifiée de l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada à titre de preuve supplémentaire dans la présente instance. Les deux parties ont présenté des arguments écrits,**

mais aucune audience n'a été tenue.

En ce qui concerne le premier motif d'opposition, la date pertinente pour examiner les circonstances entourant la question de la confusion avec une marque déposée en application de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* est la date de ma décision : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux p. 541-542 (C.O.M.C.). En outre, il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre les marques en question. Enfin, en appliquant le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la *Loi*, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément prévues au paragraphe 6(5) de la *Loi*.

En ce qui a trait à l'alinéa 6(5)a) de la *Loi*, les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent, même si chaque marque revêt à tout le moins une certaine connotation laudative par rapport aux marchandises auxquelles elle est associée. Aucune de ces marques ne possède donc un fort caractère distinctif inhérent.

L'opposant n'ayant présenté aucune preuve d'emploi ou de publicité, je dois conclure que sa marque de commerce EVERLASTING n'est pas du tout devenue connue au Canada. Dans son affidavit, M. Nadorf déclare que la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement et le logo EVERLAST sont employés au Canada et aux États-Unis en liaison avec des produits liés au domaine de la boxe depuis 1920 environ. Depuis ce temps, la requérante a élargi sa gamme de produits de manière à y inclure d'autres marchandises, notamment des vêtements, des chaussures, des articles de voyage, des montres et des barres

énergétiques. Cependant, M. Nadorf n'a pas apporté la preuve d'une réputation notable de la marque de sa société à l'égard de ces marchandises au Canada.

Au paragraphe cinq de son affidavit, M. Nadorf déclare que les ventes canadiennes de produits EVERLAST ont dépassé 770 000 \$ en 1996. Puisqu'il n'a fourni aucune répartition de ces ventes par ligne de produit, je dois cependant conclure qu'elles se rapportent toutes, ou la plupart d'entre elles, à des marchandises liées au domaine de la boxe. M. Nadorf n'a pas fourni d'élément de preuve démontrant que la publicité des marchandises EVERLAST a porté fruit au Canada. Enfin, M. Nadorf a admis que sa société n'avait pas encore commencé à employer la marque EVERLAST en liaison avec les marchandises visées par la demande au Canada. Je peux, tout au plus, conclure que la marque dont l'enregistrement est demandé jouit d'une faible notoriété au Canada en liaison avec des marchandises et du matériel liés au domaine de la boxe, et qu'elle n'a acquis aucune notoriété à l'égard de tout autre article.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)b) de la *Loi*, la période pendant laquelle les marques ont été en usage ne constitue pas une circonstance pertinente en l'espèce. La demande d'enregistrement de la requérante est fondée sur un emploi projeté. Même si l'enregistrement de l'opposante indique le 31 août 1986 comme date de premier emploi, celle-ci n'a pas fourni de preuve d'emploi au-delà de cette date.

En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la *Loi*, les marchandises des parties se ressemblent. Les marchandises visées par l'enregistrement de l'opposante comprennent des produits d'hygiène personnelle comme des produits pour soigner les cheveux et un hydratant

en aérosol. Les marchandises visées par l'emploi projeté de la requérante comprennent des produits d'hygiène personnelle pour hommes, notamment des lotions, des produits pour soigner les cheveux, des shampoings, des parfums et des savons. La requérante a fait valoir que les marchandises des parties diffèrent parce que les produits de l'opposante s'adressent aux femmes, tandis que ceux de la requérante sont destinés aux hommes. L'état déclaratif des marchandises de l'opposante ne fait cependant pas de distinction entre les hommes et les femmes. En outre, même si c'était le cas, rien dans la preuve au dossier ne laisse entendre que les secteurs d'activité respectifs des parties ne se ressembleraient pas ou ne se recouperaient pas.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)e) de la *Loi*, les marques en litige présentent un degré élevé de ressemblance à tous les égards. La marque de commerce EVERLASTING de l'opposante contient la totalité du mot qui compose la marque visée par l'emploi projeté de la requérante. Du point de vue de la phonétique, les deux marques sont très semblables, et l'idée qu'elles suggèrent, c.-à-d. l'idée de quelque chose qui dure toujours, est essentiellement la même.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Vu mes conclusions précédentes, plus particulièrement en ce qui concerne la ressemblance entre les marchandises, les secteurs d'activité et les marques des parties, je conclus que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce EVERLAST visée par sa demande d'enregistrement ne crée pas de confusion avec la marque déposée EVERLASTING de l'opposante. Le premier

**motif d'opposition est donc retenu.**

**En ce qui a trait au deuxième motif d'opposition, l'opposante a le fardeau initial de prouver qu'elle employait sa marque de commerce EVERLASTING avant la date de production de la demande de la requérante, et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date où la demande de la requérante a été publiée. L'opposante s'est fondée sur la date de premier emploi invoquée dans son enregistrement pour établir un emploi antérieur de sa marque. Cependant, elle n'a pas réussi à faire la preuve d'un emploi continu de sa marque depuis cette date, pas plus qu'elle n'a démontré qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date de publication. Le deuxième motif n'est donc pas retenu.**

**Quant au troisième motif d'opposition, il incombe à la requérante de prouver que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour examiner les circonstances entourant cette question est la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 15 août 1995) : voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.).**

**L'opposante avait le fardeau initial de prouver à tout le moins l'existence d'une certaine notoriété de sa marque au Canada à la date pertinente. N'ayant produit aucun élément de preuve sur ce point, l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et le**

**troisième motif d'opposition n'est pas retenu non plus.**

**Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je repousse la demande de la requérante.**

**FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 4<sup>e</sup> JOUR DE JUIN 2003.**

**David J. Martin,  
Commissaire,  
Commission des oppositions des marques de commerce**