



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

**Référence : 2013 COMC 149**  
**Date de la décision : 2013-09-05**

**TRADUCTION**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Player’s Company Inc. à  
l’encontre de la demande n° 1408908 pour  
la marque de commerce NAUTICAL &  
Dessin au nom d’Edward Roundpoint**

[1] Le 28 août 2008, Edward Roundpoint (le Requéant) a déposé une demande en vue d’enregistrer la marque de commerce NAUTICAL & dessin illustrée ci-dessous :



[2] La demande vise l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « produits de tabac » (les Marchandises).

[3] Le 1<sup>er</sup> décembre 2009, Player’s Company Inc. (l’Opposant) a déposé une déclaration d’opposition.

[4] Dans sa déclaration d'opposition (telle que modifiée), l'Opposant indique qu'il est propriétaire de 23 marques de commerce et a joint la liste détaillée à sa déclaration comme annexes A et B; la liste figure comme annexe A de la présente décision. En outre, la déclaration d'opposition soutient que les Marques Player's constituent une famille de marques (la famille de marques Player's) qui s'articule autour du dessin d'un bateau et du thème de la navigation, lesquels sont, selon l'Opposant, des éléments mis en évidence pour toutes les Marques Player's.

[5] En ce qui a trait aux Marques Player's et à la famille de marques Player's susmentionnées, les motifs d'opposition (tels que modifiés) peuvent être résumés comme suit.

- Conformément aux alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. [1985], ch. T-13) (la *Loi*), le Requéant ne peut pas avoir été convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les « produits de tabac », aux termes des articles 20 et 22 de la *Loi* pour les raisons suivantes :
  - l'emploi de la Marque va à l'encontre des dispositions de l'article 20 de la *Loi*, puisqu'il enfreindrait le droit exclusif de l'Opposant d'utiliser la marque Player's et la famille de Marques Player's au Canada, étant donné que la Marque crée de la confusion avec les Marques Player's et la famille de Marques Player's.
  - l'usage de la Marque va à l'encontre des dispositions de l'article 22 de la *Loi*, car il est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux Marques Player's et à la famille de Marques Player's.
- En vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la *Loi*, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques Player's et la famille de Marques Player's.
- Conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la *Loi*, le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques Player's et la famille de Marques Player's de l'Opposant, lesquelles ont été utilisées et révélées au Canada, et n'avaient pas été abandonnées à la date de publication de la demande.
- Conformément à l'alinéa 38(2)d) et à l'article 2 de la *Loi*, la Marque n'a pas de caractère distinctif, car elle n'a jamais permis de distinguer et n'a jamais été adaptée pour distinguer les Marchandises des marchandises de l'Opposant, en ce qui a trait à l'adoption, à l'emploi, à la révélation et à l'enregistrement des Marques Player's et de la famille de Marques Player's, et à la ressemblance entre la marque de commerce visée par la présente et les Marques Player's et la famille de Marques Player's.

[6] Le Requéant a produit et signifié une contre-déclaration niant les allégations de l'Opposant et en exigeant la preuve.

[7] Pour étayer sa déclaration d'opposition, l'Opposant a déposé les affidavits de Gay Owens et Paul Furfaro. Le Requéant a pour sa part déposé les affidavits de Karen E. Thompson et de Greg Gilhooly.

[8] Seul l'Opposant a produit un mémoire et a assisté à l'audience orale.

[9] Peu avant la tenue de l'audience orale, l'Opposant a sollicité l'autorisation de déposer une déclaration d'opposition modifiée, afin d'ajouter deux enregistrements à ses annexes A et B. L'Opposant a expliqué dans sa requête que ces enregistrements, même s'ils étaient inclus dans la preuve de l'Opposant, avaient été omis par inadvertance des annexes A et B de la première déclaration d'opposition. L'agent de l'Opposant a expliqué que cet oubli n'a été constaté que durant la préparation pour l'audience orale. Puisque le Requéant n'a pas assisté à l'audience orale, une lettre lui a été envoyée en date du 11 juillet 2013, lui donnant l'occasion de soumettre ses commentaires au sujet de la demande d'autorisation présentée par l'Opposant. Le Requéant n'a pas répondu à cette invitation.

[10] Selon les pratiques en vigueur à la Commission des oppositions des marques de commerce, l'autorisation de modifier une déclaration d'opposition est accordée si le registraire juge qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, en fonction des circonstances de l'espèce afférentes, notamment 1) l'étape à laquelle se trouve l'instance d'opposition; 2) la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée plus tôt; 3) l'importance de la modification 4) le préjudice que subirait l'autre partie [voir l'arrêt *Nabisco Brands Ltd, exerçant également sous le nom de Christie Brown & Co c. Perfection Foods* (1986), 12 C.P.R. (3d) 456 à la p. 458 (C.F. 1<sup>re</sup> instance)].

[11] Bien que l'instance soit à un stade avancé, les raisons invoquées par l'Opposant expliquent clairement pourquoi il n'a pas pu déposer cette demande de modification plus tôt. En ce qui a trait à l'importance de la modification proposée, l'ajout des deux enregistrements aux annexes A et B, en lien avec les motifs d'opposition relatifs au droit à l'enregistrement et au caractère distinctif aux termes de l'alinéa 12(1)d) est essentiel au dépôt portant sur la famille

de marques de l'Opposant. Finalement, je suis d'accord avec l'Opposant lorsqu'il souligne que la modification ne posera aucun préjudice au Requéran, puisqu'un examen de la preuve soumise par l'Opposant permet de constater que la présence de ces marques. Ainsi, le Requéran était déjà au courant de l'existence de ces marques. Par ailleurs, le Requéran n'a pas formulé de commentaire ni d'objection à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder à l'Opposant l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition. Par conséquent, la déclaration d'opposition telle que modifiée a été versée au dossier de la présente instance et fait partie de la déclaration d'opposition résumée plus haut.

[12] Finalement, j'aimerais souligner que la déclaration d'opposition contenait un motif d'opposition supplémentaire, basé sur les alinéas 38(2)a) et 30i) de la *Loi*. Plus précisément, le motif d'opposition invoque que le Requéran ne peut pas avoir été convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce visée au Canada aux termes de l'article 19 de la *Loi*. Toutefois, l'Opposant a retiré ce motif d'opposition lors de l'audience orale.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[13] C'est au Requéran qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi*. Toutefois, il incombe à l'Opposant de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante permettant de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> instance), à 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (CAF)].

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

- alinéa 38(2)a) et article 30 — la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d), de 469 à 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 C.P.R. (3d), de 428 à 432 (COMC)].

- alinéas 38(2)*b*) et 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.), 413 (CAF)];
- alinéa 38(2)*c*) et paragraphe 16(3) — la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];
- alinéa 38(2)*d*) et article 2 — 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.)].

### Récapitulation de la preuve

#### *Preuve de l’Opposant*

[15] Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’Opposant a déposé les affidavits de M<sup>me</sup> Gay Owens et de M. Paul Furfaro.

[16] M<sup>me</sup> Owens est une recherchiste en marques de commerce au service de l’agent de l’Opposant. M<sup>me</sup> Owens a effectué une recherche sur le registre des marques de commerce afin de trouver les Marques Player's de l’Opposant invoquées. Elle a joint les résultats de sa recherche à son affidavit.

[17] M. Furfaro est directeur de marque de l’Opposant (une filiale d’Imperial Tobacco Canada Limited). M. Furfaro a démontré l’emploi sous licence représentatif des Marques Player's de l’Opposant, comme invoqué dans la déclaration d’opposition. Plus particulièrement, il a soumis des images d’emballages des produits (preuves A à C), les chiffres des ventes annuelles et des dépenses pour la commercialisation des marques Player's.

#### *Preuve du Requérant*

[18] Comme susmentionné, le Requérant a soumis les affidavits de M<sup>me</sup> Karen E. Thompson et de M. Greg Gilhooly.

[19] M<sup>me</sup> Thompson, recherchiste en marques de commerce au service de l’agent du Requérant, a soumis une liste des résultats obtenus pour une recherche dans le registre des marques de commerce pour :

... les marques de commerce actives qui contiennent ou sont composées d'éléments graphiques correspondant à la catégorie 18.3 (Véhicules nautiques ou amphibies) ou à la catégorie 18.4 (Ancres, bouées ou ceintures de sauvetage) du système de classification de Vienne, et utilisées en liaison avec des marchandises appartenant à la catégorie internationale 34 (tabac; articles pour fumeurs; allumettes) ou en liaison avec des marchandises ou des services incluant les mots suivants : tabac, cigare, cigarette, allumettes, briquet, pipe.

[20] La recherche a repéré 162 marques de commerce (preuves A et B).

[21] M. Gilhooly, stagiaire en droit travaillant pour l'agent du Requéant, a fourni les résultats de ses visites dans divers magasins vendant des produits de tabac et dépanneurs dans la Ville d'Ottawa, en Ontario (preuves 1 à 12). Il a acheté des produits de tabac portant les marques de commerce comportant des éléments qui [TRADUCTION] « seraient ou pourraient être associés à un thème marin ou maritime. » M. Gilhooly a déposé les reçus de ses achats ainsi que des copies d'images de divers emballages des produits du tabac. M. Gilhooly a également soumis les résultats de recherches en ligne pour [TRADUCTION] « des produits de tabac comportant des éléments qui seraient ou qui pourraient être associés à un thème marin ou maritime et qui pourraient être achetés en ligne au Canada » (preuves 13 à 24).

#### Motifs d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d)

[22] On estime que l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve en lien avec le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d) si l'enregistrement sur lequel il se base est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre pour confirmer l'existence des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (COMC)]. J'ai fait appel au pouvoir discrétionnaire du registraire et je peux confirmer que les enregistrements de l'Opposant sur lesquels repose le présent motif d'opposition sont toujours existants. L'Opposant s'est donc acquitté de son fardeau de preuve.

[23] Le test en matière de confusion concerne le principe 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 dans la même région serait susceptible de pousser à la conclusion 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.

[24] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées 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 chacune des marques de commerce a 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. La liste des facteurs énumérés ci-haut n'est pas exhaustive, et il n'est pas nécessaire d'accorder à chacun d'entre eux la même valeur [voir, en général, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (CSC)].

[25] Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a abordé l'importance du facteur de 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 paragr. 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 paragr. 6(5) (...) si 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 (...)

[26] Dans les circonstances de l'espèce, j'estime qu'il convient de commencer par l'analyse du degré de ressemblance entre les marques des parties.

*Alinéa 6(5)e) – Degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées*

[27] Lorsqu'il est question d'évaluer la confusion, le droit est clair : il n'est pas approprié de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs, elles doivent plutôt être

considérées comme un tout [voir *British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] C. de l'É. 239, à 251, confirmé [1946] R.C.S 50 et *United States Polo Assn c. Polo Ralph Lauren Corp* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 au paragr. 18, confirmé [2000] A.C.F. n° 1472 (CA)].

[28] Les marques des parties comportent toutes deux le dessin d'un bateau. Toutefois, les similitudes s'arrêtent ici. Les marques des parties sont entièrement différentes dans leur prononciation (la Marque comporte les éléments verbaux NAUTICAL et INTERNATIONAL BLEND, tandis que les Marques Player's de l'Opposant arborent le mot dominant PLAYER'S). En outre, alors que les Marques Player's de l'Opposant comportent un nombre de dessins de bateaux différents, dont certains ont davantage de points communs avec le navire représenté dans la Marque que d'autres; cependant, aucun de ces dessins ne ressemble foncièrement à la Marque. Les éléments verbaux différents contribuent également à ce manque de ressemblance visuelle entre les marques des parties.

[29] Lorsqu'elles sont examinées comme un tout, toutes les Marques Player's de l'Opposant à l'exception d'un enregistrement (LMC376872 – SAILBOAT DESIGN), comportent le mot dominant PLAYER'S, réduisant encore davantage le degré de ressemblance entre les marques des parties attribuable au fait que les marques des deux parties incluent le dessin d'un bateau. Par ailleurs, même si on s'attarde au seul enregistrement susmentionné qui ne comporte pas la caractéristique verbale dominante PLAYER'S, la différence entre les éléments graphiques est si frappante que les marques ne se ressemblent que très peu dans leur présentation.

[30] Il peu probable qu'il y ait confusion dans des situations où les marques ont des éléments communs, mais également des différences dominantes [voir l'arrêt *Foodcorp Ltd c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc* (1982), 66 C.P.R. (2d) 56 à 73 (CAF)].

[31] En fin de compte, lorsque j'examine les marques dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que le fait que la Marque et la famille de Marques Player's de l'Opposant comportent toutes deux l'image d'un navire (quoique celui des Marques Player's est visuellement différent de celui illustré dans la Marque du Requérant) suffise à créer une quelconque similitude importante entre les marques des parties, que ce soit dans la présentation, le son ou les idées suggérées.

[32] Ayant conclu que les marques des parties ne se ressemblent pas, je dois maintenant évaluer les autres circonstances de l'espèce afin de déterminer si d'autres facteurs ont une influence suffisante pour qu'il y ait une probabilité de confusion [voir *Masterpiece, supra*, au paragr. 49].

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

[33] Les Marques Player's de l'Opposant consistent principalement en diverses combinaisons des éléments verbaux PLAYER'S ou JOHN PLAYER'S affichés en évidence avec l'image d'un bateau comme arrière-plan, et l'image d'un marin associée aux mots « Player's Navy Cut » et à d'autres éléments nautiques. Je suis d'accord avec l'Opposant lorsqu'il affirme qu'aucune preuve ne suggère qu'une ou l'autre de ses Marques Player's n'est descriptive des marchandises ou des services pour lesquelles elles sont enregistrées. Ainsi, lorsque j'examine les Marques Player's dans leur ensemble, je considère que les Marques Player's de l'Opposant ont un caractère distinctif inhérent puisqu'elles n'ont aucun sens connexe aux marchandises et services offerts par l'Opposant.

[34] La Marque met en évidence le mot NAUTICAL, suivi des mots INTERNATIONAL BLEND en plus petits caractères, le tout avec une image relativement grosse d'un bateau. Tout comme c'était le cas pour les Marques Player's de l'Opposant, outre la connotation descriptive ou suggestive connexe aux mots « international blend », étant donné qu'il n'y a aucune preuve suggérant que la Marque est descriptive des « produits du tabac », j'estime que la Marque a également un caractère distinctif inhérent.

[35] Par conséquent, j'estime que les marques des parties ont toutes un caractère distinctif inhérent équivalent.

[36] Une marque peut acquérir un caractère distinctif par son emploi ou sa promotion. Il n'y a aucune preuve quant à l'emploi ou à la promotion de la Marque et, par conséquent, je conclus que la Marque n'a pas été révélée de quelque façon que ce soit.

[37] En comparaison, l'Opposant a déposé une preuve importante de l'emploi et de la promotion d'un bon nombre de ses Marques Player's, notamment des images de l'emballage

des produits ainsi que les chiffres considérables afférents aux ventes et à la promotion (affidavit Furfaro). L'affidavit de M. Furfaro met principalement l'accent sur les marques de cigarettes PLAYER'S FILTER et PLAYER'S SILVER de l'Opposant. L'emballage représentatif fourni pour les cigarettes PLAYER'S FILTER date des années 1998 à 2004, et est accompagné des chiffres de ventes et des dépenses en commercialisation connexes pour la période de 1998 à 2007. De façon semblable, l'emballage représentatif fourni pour les cigarettes PLAYER'S SILVER date des années 2001 à 2007, et est accompagné des chiffres de ventes et des dépenses en commercialisation connexes pour cette période. En outre, M. Furfaro confirme que la Marque PLAYER'S NAVY CUT & dessin a été affichée sur tous les paquets de cigarettes PLAYER'S vendus au Canada depuis au moins 1921.

[38] Compte tenu des déclarations solennelles de M. Furfaro et des chiffres de ventes et de promotion conséquents fournis en parallèle à l'emballage représentatif du produit, je reconnais que les Marques Player's de l'Opposant ont acquis une réputation et ont été révélées de façon importante au Canada au fil des ans.

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

[39] Comme mentionné dans l'analyse pour le facteur visé à l'alinéa 6(5)a), j'estime que l'Opposant a prouvé l'emploi de ses Marques PLAYER'S depuis environ 1998, alors que la demande pour la Marque a été déposée en vue d'un usage projeté et qu'aucune preuve d'emploi n'a été soumise. Il est donc évident que les Marques PLAYER'S de l'Opposant ont été en usage plus longtemps que la Marque.

*Alinéas 6(5)c) et d) – Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce*

[40] C'est la comparaison entre l'énoncé des marchandises du Requéran, tel que défini dans la demande, et les marchandises enregistrés de l'Opposant qui guidera ma décision à l'égard du présent facteur [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (COMC)].

[41] Les Marchandises du Requéran sont des « produits du tabac », et les marchandises de l'Opposant incluent des « cigarettes ». J'estime que les cigarettes font partie de la catégorie plus générale des « produits du tabac ». Ainsi, il est évident qu'il y a un chevauchement quant à la nature des marchandises des parties.

[42] Puisque le Requéran n'a pas soumis de preuve quant à la nature du commerce projeté au Canada et n'a pas choisi de se restreindre à une voie de commercialisation différente de celle utilisée par l'Opposant, compte tenu de la nature similaire des marchandises des deux parties, je suis prête à conclure que les voies de commercialisation des parties risquent de se recouper.

Autres circonstances de l'espèce pertinentes

*État du registre*

[43] La preuve afférente à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de déduire l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlopo Ltd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> instance)]. Par ailleurs, les conclusions au sujet de l'état du marché ne peuvent être tirées des preuves afférentes à l'état du registre que dans les cas où un grand nombre d'enregistrements pertinents ont été relevés [*Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (CAF)].

[44] Comme mentionné plus tôt, la preuve afférente à l'état du registre a été soumise au nom du Requéran par l'intermédiaire de l'affidavit de M<sup>me</sup> Thompson. J'ai examiné les résultats obtenus lors de la recherche de M<sup>me</sup> Thompson et je suis d'accord avec l'Opposant quant au fait que la majeure partie des marques de commerce relevées par M<sup>me</sup> Thompson appartiennent

soit à l'Opposant, soit à sa société parente, Imperial Tobacco Products Limited. En effet, 91 des 162 marques de commerce cernées par cette recherche appartiennent à l'Opposant, et six autres à Imperial Tobacco Products Limited.

[45] L'Opposant allègue que les enregistrements restants appartenant à un tiers et qui comportent l'image d'un bateau ne visent pas un emploi en liaison avec des cigarettes, mais plutôt avec d'autres produits du tabac, comme des cigares, du tabac à pipe, ou d'autres marchandises connexes comme des allumettes, des briquets ou des cendriers. Je suis d'accord que ces derniers objets, dans le contexte de nombreux enregistrements, ne sont que des babioles; pour cette raison, je ne considère pas que ces enregistrements soient pertinents pour la présente cause. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'Opposant quant au fait que les enregistrements visant les produits du tabac autres que les cigarettes sont nécessairement hors de propos. En effet, les cigares et le tabac à pipe, par exemple, tout comme les cigarettes, sont des produits entrant dans la catégorie générale des produits du tabac, ils sont vendus par les mêmes voies de commercialisation, à proximité les uns des autres.

[46] Un examen approfondi des résultats obtenus par M<sup>me</sup> Thompson révèle que des marques tierces restantes relevées lors de la recherche, environ 12 d'entre elles incluent l'image d'un bateau comme élément important ou dominant de la marque, un thème nautique, et sont enregistrées en liaison avec des marchandises faites à partir de tabac.

[47] Dans le cas présent, j'estime que M<sup>me</sup> Thompson a soulevé plus de dix enregistrements pertinents, démontrant ainsi que l'emploi d'un dessin de bateau et d'éléments nautiques est commun dans le commerce [voir *Old Spaghetti Factory Canada Ltd c. Spaghetti House Restaurants Ltd* (1999), 2 C.P.R. (4th) 398 at 407 (COMC)]. Cela signifie qu'étant donné le nombre d'enregistrements pertinents, on peut présumer que les consommateurs sont habitués à voir de tels éléments utilisés dans le commerce de ce type de marchandises. Comme expliqué plus loin, le Requéant a également fourni la preuve quant à l'emploi de plusieurs de ces enregistrements pertinents sur le marché (affidavit Gilhooly).

### *État du marché*

[48] Comme décrit plus tôt, la preuve soumise par M. Gilhooly consiste en une gamme de reçus d'achat ainsi que de copies d'emballages pour divers produits du tabac achetés ou trouvés en ligne, et qui peuvent être achetés au Canada. Je constate qu'un grand nombre des marques de commerce figurant sur les produits trouvés par M. Gilhooly sont des marques appartenant à des tiers que j'ai relevées comme étant des enregistrements pertinents dans la preuve afférente à l'état du registre soumise par M<sup>me</sup> Thompson (notamment les marques LMC381676, LMC599275 et LMC126804, entre autres). La preuve relative à l'usage de ces marques sur le marché est une preuve supplémentaire indiquant que les consommateurs sont habitués à voir l'image d'un bateau ou des éléments nautiques dans le commerce pour ce type de marchandises.

[49] Tout comme pour la preuve afférente à l'état du registre, l'Opposant soutient qu'aucun des produits trouvés par M. Gilhooly et pouvant être vendus au Canada n'était des cigarettes. Toutefois, mes commentaires à l'égard des produits entrant dans la catégorie générale des produits du tabac s'appliquent également dans le présent cas.

### *Famille de Marques*

[50] L'Opposant affirme que la preuve illustre qu'il est propriétaire d'une famille de marques, composée de plus de vingt enregistrements de marque de commerce, et toutes mettent en évidence le dessin d'un bateau et incorporant un thème nautique. L'Opposant soulève qu'un tel ensemble de marques de commerce déposées appartenant à un seul propriétaire ayant un élément commun et appartenant à un commerce particulier constitue une famille ou une série de marques de commerce. En outre, l'Opposant affirme que l'existence d'une telle famille est une circonstance qui a une incidence négative sur une demande pour une marque comportant un tel élément, puisque le public sera porté à croire que cette marque indique des biens provenant de la même source que les autres marchandises englobées par la famille de marques [*Molnlycke AG c. Kimberly-Clark of Canada Ltd* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 à 47-48 (CF)].

[51] L'Opposant soutient par ailleurs qu'étant donné l'emploi étendu de la famille de Marques Player's, les consommateurs sont habitués à ce que l'Opposant utilise des variations

du même thème pour ses marques de commerce. Ainsi, il soutient que les consommateurs croiraient naturellement que la Marque du Requérant n'est qu'une nouvelle variation appartenant à la famille de Marques Player's.

[52] En examinant la preuve, il est évident que l'Opposant a créé une famille de Marques. Bien qu'il est vrai que ces marques comportent le dessin d'un bateau, comme mentionné plus haut, toutes les marques à l'exception d'une seule incluent également la caractéristique verbale dominante PLAYER'S. Par conséquent, je crois que la famille de Marques de l'Opposant s'articule autour du mot PLAYER'S, plutôt que seulement autour du bateau et des autres éléments nautiques. Cela ne constitue donc pas une circonstance de l'espèce étayant la position de l'Opposant dans la présente instance.

### *Conclusion*

[53] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Masterpiece*, a souligné l'importance du facteur cité à l'alinéa 6(5)e) pour l'analyse de la probabilité de confusion. Dans le cas présent, je considère qu'il y a des différences importantes entre les marques des parties. Selon moi, aucun autre facteur n'est favorable à l'Opposant pour compenser ces différences entre les marques.

[54] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier le fait que le son et la présentation des marques des parties de même que les idées suggérées ne se ressemblent pas beaucoup, je suis convaincue que le Requérant s'est acquitté de son fardeau de persuasion en prouvant, par prépondérance de probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques Player's de l'Opposant.

[55] En conclusion, je souligne que trancher en faveur de l'Opposant dans la présente instance reviendrait à accorder à l'Opposant un monopole des marques de commerce pour l'image d'un bateau, peu importe la forme, lorsqu'utilisées en liaison avec des cigarettes. La Cour fédérale a récemment tranché qu'un monopole semblable (c.-à-d. sur « le mot HORSE de n'importe quelle couleur [verte, dorée, brune, bleue, etc.] en liaison avec de la bière ») serait

déraisonnable [voir *San Miguel Brewing International Limited c. Molson Canada 2005* [2013] CF, 156 au paragr. 40].

#### Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – Paragraphe 16(3) de la Loi

[56] Pour s'acquitter de son fardeau, l'Opposant doit prouver que ses Marques Player's étaient utilisés avant la date de production de la demande et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de publication.

[57] Je suis convaincue que les Marques Player's de l'Opposant ont été utilisées au Canada en liaison avec des cigarettes à la date pertinente et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de publication. Ainsi, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve.

[58] Je dois maintenant déterminer si le Requéran s'est acquitté de son fardeau ultime. Plus précisément, il incombe au Requéran d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la Marque et les marques Player's de l'Opposant. À cet égard, les conclusions tirées pour le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) peuvent également s'appliquer ici aussi. Conséquemment, le motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) de la *Loi* est également rejeté.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif

[59] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve pour le présent motif d'opposition, l'Opposant doit démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, c'est-à-dire le 1<sup>er</sup> décembre 2009, au moins une de ses marques Player's était suffisamment connue pour remettre en cause le caractère distinctif de la Marque [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc, supra; Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 à 58 (C.F. 1<sup>re</sup> instance)].

[60] Comme je l'explique plus avant dans mon analyse sur le motif d'opposition aux termes de l'alinéa 12(1)d), je suis convaincue que la preuve de l'Opposant étaye la conclusion qu'au

moins une des Marques Player's de l'Opposant avait acquis une réputation au Canada à la date pertinente et, par conséquent, l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve.

[61] Je dois maintenant évaluer si le Requéant s'est acquitté pour sa part de son fardeau de persuasion. Plus précisément, il incombe au Requéant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la Marque et les marques Player's de l'Opposant.

[62] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'importance et mes conclusions quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* s'appliquent donc également ici. Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

#### Motif d'opposition aux termes de l'alinéa 30i)

[63] L'alinéa 30i) de la *Loi* prévoit que le requérant doit déclarer qu'il est convaincu d'avoir le droit d'utiliser la marque de commerce au Canada en liaison avec les Marchandises. Cette déclaration doit être incluse dans la demande.

[64] La jurisprudence établit deux situations lors desquelles on constate une infraction à l'alinéa 30i). La première est lorsqu'il y a preuve de la mauvaise foi d'un requérant, une circonstance exceptionnelle qui rendrait invalide la déclaration par laquelle le requérant affirme qu'il est convaincu d'avoir le droit d'utiliser la marque visée par la demande [*Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) à 155; *Cerverceria Modelo, SA de CV c. Marcon* (2008), 70 C.P.R. (4th) 355 (COMC) à 369]. Dans le présent cas, il n'y a aucune preuve que le Requéant était de mauvaise foi. La deuxième situation survient dans des cas où, *prima facie*, on relève une non-conformité à une loi fédérale [voir par exemple les arrêts *Interprovincial Lottery Corp c. Monetary Capital Corp* (2006), 51 C.P.R. (4th) 447 (COMC) et *Canadian Bankers » Assn c. Richmond Savings Credit Union* (2000), 8 C.P.R. (4th) 267 (COMC)].

[65] Dans la présente instance, l'Opposant a affirmé que l'emploi de la Marque enfreindrait les articles 20 et 22 de la *Loi*. Bien que la validité de ces motifs n'ait pas été clairement établie,

même s'ils s'avéraient valables, ils auraient été repoussés pour les raisons suivantes : l'article 20 exige une conclusion de confusion; or, je n'ai pas trouvé de confusion entre les marques des deux parties. Finalement, en ce qui a trait à l'article 22, l'Opposant a omis de présenter toute preuve étayant une probabilité de diminution de la valeur de l'achalandage [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (CSC)].

[66] Conséquemment, les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 30*i*) de la *Loi* est rejeté.

### Règlement

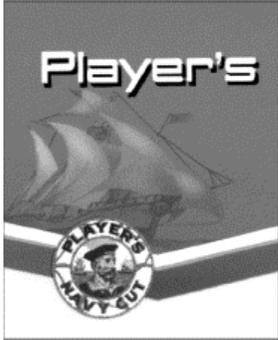
[67] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

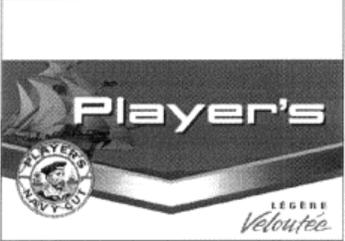
---

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

Traduction certifiée conforme  
Catherine Dussault, trad. a

Annexe A

<b>Numéro d'enregistrement</b>	<b>Marque de commerce</b>
LMC515500	<b>PLAYER'S &amp; dessin :</b> 
LMC624669	<b>PLAYER'S ARGENT &amp; dessin :</b> 
LMC670158	<b>PLAYER'S ARGENT &amp; dessin :</b> 
LMC670163	<b>PLAYER'S EXTRA LÉGÈRE &amp; dessin :</b> 
LMC516025	<b>PLAYER'S EXTRA LIGHT &amp; dessin :</b>

	
LMC670160	<b>PLAYER'S EXTRA LIGHT &amp; dessin :</b> 
LMC670166	<b>PLAYER'S FILTER &amp; dessin :</b> 
LMC670332	<b>PLAYER'S FILTRE &amp; dessin :</b> 
LMC669491	<b>PLAYER'S LÉGÈRE &amp; dessin :</b> 
LMC512897	<b>PLAYER'S LÉGÈRE VELOUTÉE &amp; dessin :</b> 
LMC670171	<b>PLAYER'S LÉGÈRE VELOUTÉE &amp; dessin :</b>

	
LMC512926	<b>PLAYER'S LIGHT &amp; dessin :</b> 
LMC670156	<b>PLAYER'S LIGHT &amp; dessin :</b> 
LMC670168	<b>PLAYER'S LIGHT SMOOTH &amp; dessin :</b> 
LMC670799	<b>PLAYER'S MEDIUM &amp; dessin :</b> 
LMC617131	<b>PLAYER'S PLAIN &amp; dessin :</b> 
LMC624642	<b>PLAYER'S SILVER &amp; dessin :</b> 
LMC670157	<b>PLAYER'S SILVER &amp; dessin :</b>

	
LMC322467	<b>PLAYER'S SPECIAL BLEND &amp; dessin :</b> 
LMC376872	<b>Bateau &amp; dessin :</b> 
LMCDF11355	<b>Marins, deux bateaux et le mot PLAYER'S :</b> 
LMC516597	<b>PLAYER'S FILTER &amp; dessin :</b> 
LMC516563	<b>PLAYER'S FILTRE &amp; dessin :</b>

