



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

Référence : 2016 COMC 187
Date de la décision : 2016-12-13
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Mitre Sports International Limited

Opposante

et

Inaria International Inc.

Requérante

1,530,921 pour la marque de commerce
CHEVRON Dessin;

Demande

DOSSIER

[1] Le 8 juin 2011, Inaria International Inc. a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce CHEVRON Dessin, reproduite ci-dessous, sur la base de l'emploi projeté au Canada par la requérante et par une licenciée, en liaison avec les produits et services énumérés ci-dessous [TRADUCTION] :



produits

Équipement et accessoires de sport, notamment cartes de règlements sportifs, notamment cartes d'arbitrage, cartes de pointage, drapeaux, pompes à air, cônes, poteaux, filets, notamment filets de hockey, filets de soccer; dossards de soccer; protège-tibias; chaussettes de sport; sifflets; accessoires pour gardien de but de soccer, notamment gants, chandails, pantalons et protections de gardien de but de soccer; vêtements d'athlétisme; vêtements d'extérieur, notamment vestes d'extérieur, vêtements de sport de plein air; vêtements tout-aller; sacs, notamment sacs de voyage, sacs de sport, pochettes, sacs à dos, sacs à chaussures, sacs pour balles et ballons de sport ainsi que mallettes de sport; uniformes et vêtements liés aux sports; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons de football; ballons de soccer; équipement de premiers soins pour les sports, notamment supports, trousse de premiers soins; accessoires d'arbitre, notamment sifflets et sacs; vêtements d'arbitre pour le haut et le bas du corps; chiffres à appliquer par transfert thermique; chiffres à coudre; couvre-chefs, notamment chapeaux, tuques, chapeaux cloches et visières; articles chaussants d'athlétisme; chaussures de soccer.

services

Services de sérigraphie et d'impression par transfert thermique ainsi que services de broderie; services d'impression par sublimation; services de fabrication pour des tiers d'équipement, d'accessoires et d'uniformes de sport, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; vente au détail et vente au détail en ligne d'équipement, d'accessoires et d'uniformes de sport, de vêtements, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de trousse de premiers soins, d'équipement d'entraînement sportif.

[2] La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 mai 2012, et Mitre Sports International Limited s'y est opposée le 16 octobre 2012. Peu après, le 29 octobre, l'opposante a demandé la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée, laquelle permission a été accordée. Le 8 novembre 2012, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition modifiée, comme l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Toute mention subséquente de la déclaration d'opposition dans la présente procédure désignera la déclaration d'opposition modifiée. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

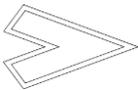
[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit d'Elenita Anastacio. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Dame Penney et d'Amy Dam, ainsi que d'une copie certifiée de l'historique du dossier de la demande en cause. Les déposants de la requérante ont été contre-interrogés relativement à leur témoignage écrit. Les transcriptions de leurs contre-

interrogatoires, les pièces présentées en contre-interrogatoire et les réponses aux engagements font partie de la preuve au dossier. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

Allégations

[4] L'opposante allègue qu'elle est la propriétaire des marques déposées reproduites ci-dessous. J'emploierai, pour désigner ces marques, la même désignation que celle employée dans leur enregistrement respectif, soit DELTA Dessin, DROP Dessin, M Dessin et V Dessin :



DELTA (pointe de flèche)
Dessin



DROP Dessin



M Dessin



V Dessin

[5] L'opposante allègue en outre que ses marques susmentionnées [TRADUCTION] « ont employer[sic] collectivement au Canada depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 1987 ». En examinant les enregistrements, j'ai constaté qu'ils visent une variété de produits, dont des vêtements, des accessoires et de l'équipement de sport.

[6] Bien sûr, les marques DELTA Dessin et V Dessin pourraient être perçues comme des variantes d'un chevron; la marque DROP Dessin comprend un chevron; et la marque M Dessin pourrait être perçue comme deux chevrons curvilignes partiellement superposés.

[7] J'ai également constaté que la marque DELTA Dessin de l'opposante a été radiée tout récemment, le 14 octobre 2016, pour défaut d'emploi.

Motifs d'opposition

[8] Les motifs d'opposition invoqués sont les suivants [TRADUCTION] :

1c) . . . la marque de la Requérente [la marque CHEVRON Dessin visée par la demande] n'est pas distinctive de [la requérante] et ne peut pas devenir distinctive de cette dernière.

1d) Tout emploi au Canada de la marque de commerce de la Requérente en liaison avec les marchandises et services revendiqués risque de causer de la confusion entre la marque de la Requérente et les Marques figuratives [DELTA Dessin, DROP Dessin, M Dessin et V Dessin] de l'Opposante en contravention de l'Article 6[sic; l'art. 6 énonce simplement les facteurs à considérer] de la Loi sur les marques de commerce, (« la Loi »). Par conséquent, la marque visée par l'opposition n'est pas enregistrable parce qu'elle contrevient à l'Article 12(1)d) de la Loi.

1e) Suivant l'article 16(3)a) de la Loi, la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque compte tenu de l'emploi antérieur et continu des Marques figuratives au Canada.

.

1h) À la date de la demande, une recherche dans le Registre des marque[sic] de commerce ou une recherche d'emploi en common law auraient permis de repérer les Marques figuratives invoquées aux présentes et, par conséquent, la Requérente ne pouvait pas être convaincue, aux termes de l'Article 30i) de la Loi, de son droit d'employer ladite marque.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Elenita Anastacio

[9] Mme Anastacio atteste qu'elle est une recherchiste en marques de commerce à l'emploi du cabinet qui représente l'opposante. Son affidavit sert à présenter en preuve, par la voie de pièces, i) les détails des enregistrements des marques de commerce que l'opposante invoque dans la déclaration d'opposition et ii) des imprimés du site Web de la requérante montrant des vêtements de sport vendus sous la marque CHEVRON Dessin.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dame Penney

[10] Mme Penney atteste qu'elle est une employée du cabinet qui représente la requérante. Elle effectue régulièrement des recherches informatisées dans diverses bases de données. En l'espèce, elle a effectué des recherches informatisées dans le but de repérer les demandes et les enregistrements de marques de commerce qui comprennent une caractéristique graphique représentant un chevron ou des variantes d'une telle caractéristique. Elle a repéré 273 marques, qu'elle présente à la pièce B de son affidavit; 60 de ces marques ont cependant été regroupées à

la pièce A, sans doute parce qu'elles présentent une ressemblance plus étroite avec les marques des parties.

[11] Les pages 10 et 39 de la pièce A (qui comprend 46 pages) sont jointes à titre d'annexe 1 aux présents motifs de décision. Les marques montrées aux pages 10 et 39 sont représentatives des 273 marques repérées par Mme Penney. Il ressort clairement de mon examen des pièces A et B que, dans la majorité des marques, la caractéristique graphique représentant un chevron soit constitue un élément non dominant de la marque (voir la page 39 à l'annexe 1) soit diffère substantiellement des chevrons rectilignes dont sont constituées les marques des parties (voir la page 10 à l'annexe 1).

[12] Les observations de la requérante concernant l'affidavit de Mme Penney sont présentées au para. 27 du plaidoyer écrit de la requérante [TRADUCTION] :

27. L'Affidavit Penney tient lieu de preuve de l'état du registre et démontre que des dessins de chevron font couramment l'objet de demandes et d'enregistrements de marques de commerce appartenant à différentes parties qui étaient inscrites au registre des marques de commerce à la date du 1^{er} avril 2014.

[13] À mon avis, l'affirmation qui précède est inexacte et d'une portée excessive. Il serait plus juste d'affirmer qu'il n'est pas rare que des dessins de chevron rectilignes soient employés en tant qu'éléments non dominants de marques de commerce.

Amy Dam

[14] Mme Dam atteste qu'elle est une stagiaire en droit à l'emploi du cabinet qui représente la requérante. Elle a reçu de son employeur le mandat de consulter de nombreux sites Web de détaillants canadiens de vêtements, d'articles chaussants et d'équipement de sport. Les résultats de ses recherches sont joints à son affidavit comme pièces 1 à 17.

[15] Les observations de la requérante concernant la preuve de Mme Dam sont présentées au para. 33 de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

33. L'affidavit Dam tient lieu de preuve de l'état du marché et vient corroborer l'affidavit Denney en démontrant que des dessins de chevron sont couramment employés sur le marché canadien par différentes parties en liaison avec des vêtements, des souliers et de l'équipement d'athlétisme, et des accessoires connexes.

[16] Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation reproduite ci-dessus. D'après mon examen des pièces 1 à 17, la majorité des marques présentées dans les pièces s'éloignent substantiellement des dessins de chevron rectilignes.

[17] Au mieux, les affidavits Penney et Dam montrent que des dessins de chevron rectilignes ont été adoptés dans une certaine mesure sur le marché canadien en tant qu'élément de marque de commerce et non en tant que marque de commerce en soi.

[18] Les transcriptions des contre-interrogatoires de Mmes Penny et Dam n'ajoutent guère de force probante.

EXAMEN DES MOTIFS D'OPPOSITION

[19] Mes motifs de décision seront plutôt sommaires vu le peu d'information que la preuve produite par les parties contient au sujet de l'emploi véritable de leurs marques.

Premier motif - Caractère distinctif

[20] Le premier motif d'opposition porte que la marque visée par la demande n'est pas distinctive de la requérante. Il ressort clairement de la déclaration d'opposition dans son ensemble que l'opposante invoque l'emploi qu'elle fait de ses marques (voir le para. 4 ci-dessus) à l'appui de ce motif d'opposition. Pour que ce motif soit accueilli, l'opposante doit démontrer qu'au moins une de ses marques avait acquis un caractère distinctif suffisant, à la date pertinente du 16 octobre 2012, pour faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif. Or, l'opposante n'a pas produit la moindre preuve pour démontrer que l'une quelconque de ses marques a fait l'objet d'un emploi significatif à un moment quelconque. En d'autres termes, il n'y a aucune preuve que les marques de l'opposante ont acquis un quelconque caractère distinctif. Le premier motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Deuxième motif - Enregistrabilité

[21] Le deuxième motif d'opposition concerne la probabilité de confusion entre la marque visée par la demande et une ou plusieurs des marques déposées de l'opposante. La date pertinente qui s'applique au deuxième motif d'opposition est la date de ma décision. Comme l'enregistrement de DELTA Dessin n'existe plus, l'opposante ne peut pas l'invoquer.

[22] L'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce les facteurs à considérer dans l'évaluation de la confusion entre des marques. Ces facteurs sont 1) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; 2) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; 3) le genre de produits, services ou entreprises; 4) la nature du commerce; 5) le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Les indications de la Cour sont à l'effet que le degré de ressemblance est souvent le facteur prévu par la loi susceptible d'avoir le plus d'importance lorsqu'il s'agit de trancher la question de la confusion.

[23] Les marques DROP Dessin, M Dessin et V Dessin possèdent toutes un caractère distinctif inhérent relativement faible. À cet égard, un dessin de chevron peut être perçu comme une variante de la lettre V. La marque DROP Dessin est formée d'un dessin de goutte [drop] et d'un chevron, c'est-à-dire qu'elle est constituée de deux éléments relativement faibles. Combinés, ils forment une marque relativement faible. Les marques M Dessin et V Dessin peuvent être perçues comme des variantes des lettres M et V, et sont donc, elles aussi, des marques faibles. Qui plus est, il n'y a aucune preuve que l'une quelconque de ces marques avait acquis un quelconque caractère distinctif par suite de son emploi sur le marché à une date pertinente quelconque. La preuve de l'état du registre présentée par la requérante indique que le public est habitué, au moins dans une certaine mesure, à voir des dessins de chevron être employés comme éléments de marques de commerce, ce qui amoindrit d'autant plus le caractère distinctif des dessins de chevron. De façon similaire, la marque visée par la demande ne possède guère de caractère distinctif inhérent et il n'y a aucune preuve qu'elle avait acquis un caractère distinctif à une date pertinente quelconque par suite de son emploi sur le marché. Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne favorise donc aucune des parties.

[24] Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit d'éléments de preuve significatifs en ce qui concerne la période pendant laquelle leurs marques ont été en usage et, par conséquent, le deuxième facteur ne favorise aucune des parties.

[25] Il existe un recoupement dans le genre des produits vendus sous les marques des parties et, en l'absence d'une preuve contraire, je présume que les voies de commercialisation des parties se recouperaient également. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc l'opposante.

[26] En ce qui concerne la marque M Dessin de l'opposante, j'estime qu'elle ne présente guère de ressemblance visuelle avec la marque visée par la demande, voire aucune. J'estime également que la marque visée par la demande est substantiellement différente sur le plan visuel de la marque DROP Dessin de l'opposante, car le dessin de goutte [drop] est l'élément dominant de la marque. De même, j'estime que la marque visée par la demande est visuellement différente de la marque V Dessin de l'opposante; les orientations différentes des marques contribuent également à leurs différences sur le plan visuel. Le cinquième facteur favorise donc considérablement la requérante en ce qui a trait à chacune des marques DROP Dessin, M Dessin et V Dessin de l'opposante.

[27] Lorsque je considère conjointement tous les facteurs, j'estime qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et l'une quelconque des marques déposées DROP Dessin, M Dessin et V Dessin de l'opposante. La présente espèce correspond au genre d'affaires, évoquées par la Cour, dans lesquelles le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance lorsqu'il s'agit de trancher la question de la confusion.

[28] Le deuxième motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Troisième motif - Droit à l'enregistrement

[29] En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, l'opposante a le fardeau de preuve d'établir i) que ses marques ont été employées avant le 8 juin 2011 (la date de production de la présente demande) et ii) qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date du 16 mai 2012 (la date d'annonce de la présente demande) : voir l'art. 16(3) et l'art. 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, respectivement. La preuve de l'opposante (c'est-à-dire l'absence d'une preuve établissant l'emploi des marques de l'opposante) n'est pas suffisante pour permettre à l'opposante de satisfaire à la seconde exigence. Le troisième motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Quatrième motif - Article 30i)

[30] Les observations de la requérante concernant le quatrième motif d'opposition sont présentées aux para. 100 à 104 de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

100. L'Opposante a allégué que la Requêteur ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la marque CHEVRON Dessin au Canada parce que, à la date de production, une recherche dans le Registre des marques de commerce ou une recherche d'emploi en common law auraient permis de repérer les Marques figuratives de l'Opposante (Déclaration d'opposition modifiée, par.[sic] 1h)). Nous soumettons que ce motif d'opposition est incorrectement plaidé.

101. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'Article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'Article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155).

102. La simple connaissance des marques de commerce d'un opposant ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de sa marque de commerce[sic] (*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woof Inc* 2012 COMC 197, au para 10).

103. L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial au titre de l'article 30i). Il n'y a aucune preuve que la Requêteur a agi de mauvaise foi. Il n'y a également aucune preuve que la Requêteur avait repéré l'une quelconque des Marques figuratives de l'opposante avant la production de sa demande. La présente espèce n'est pas un cas exceptionnel pour l'application de l'article 30i).

104. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) devrait être rejeté.

[31] Je souscris aux observations de la requérante qui sont reproduites ci-dessus. Le quatrième motif est par conséquent rejeté.

DÉCISION

[32] Chacun des motifs d'opposition ayant été rejeté, l'opposition est également rejetée.

[33] La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-11-28

COMPARUTIONS

Nathan Fan

POUR L'OPPOSANTE

Brigitte Chan

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

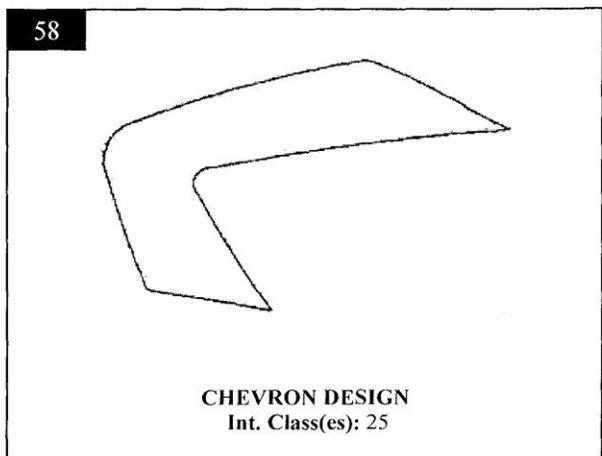
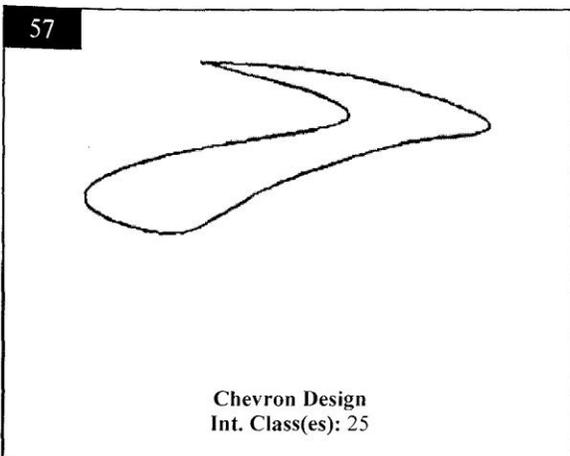
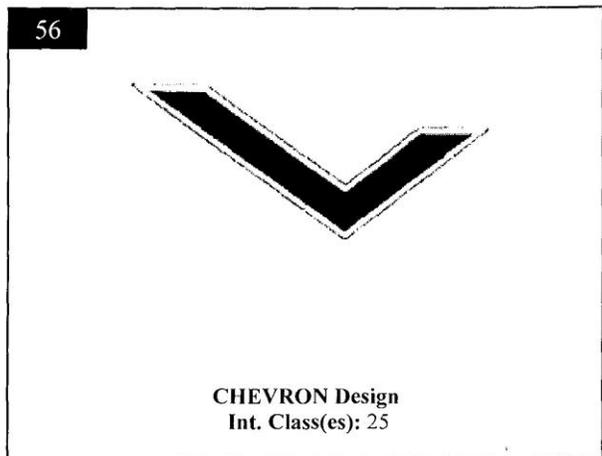
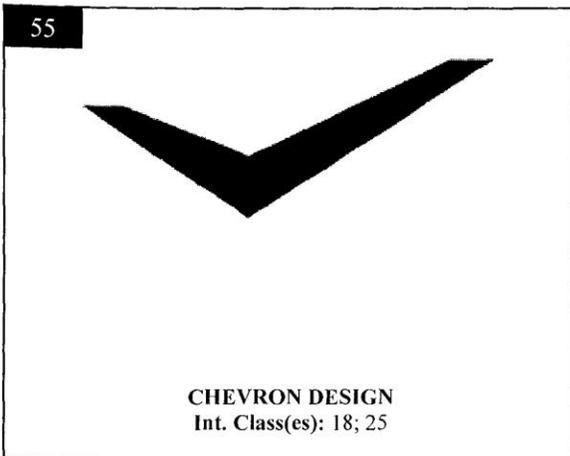
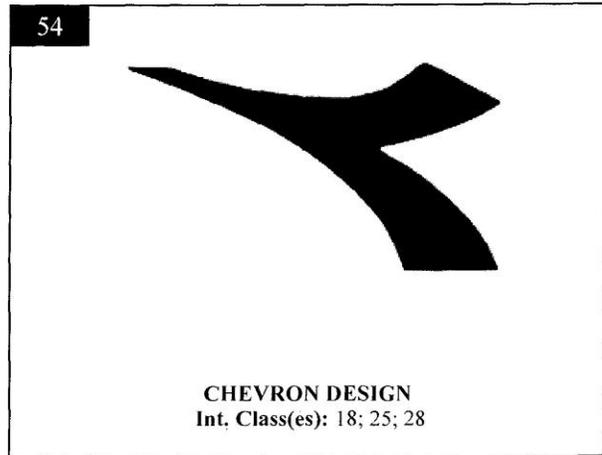
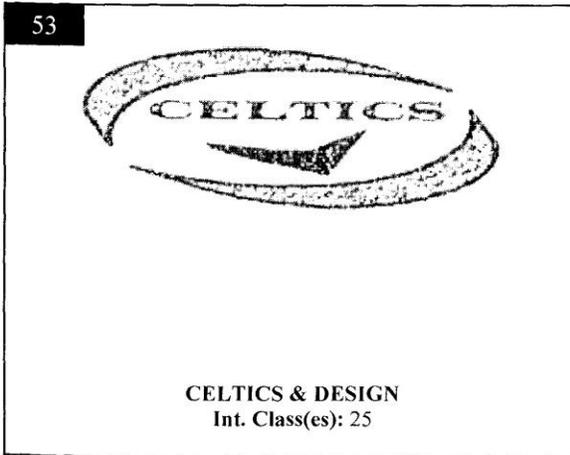
Sim & McBurney

POUR L'OPPOSANTE

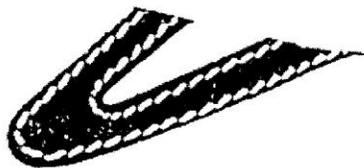
Bereskin & Parr

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE 1



227



STRIPES DESIGN
Int. Class(es): 25

228



STYLIZED CHEVRON DESIGN
Int. Class(es): 18; 25

229



SUGOI & DESIGN
Int. Class(es): 09; 12; 18; 25

230



SYM Design
Int. Class(es): 07; 16; 25; 35; 42

231



TAIKIDO & DESSIN
Int. Class(es): 18; 25; 26; 28; 36; 41

232



TECNOPRO & DESIGN
Int. Class(es): 09; 18; 25; 28