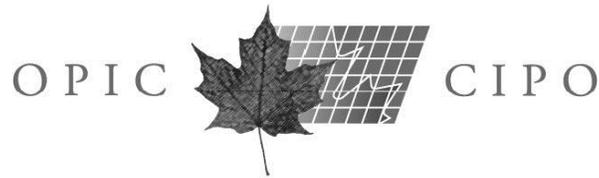


# TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 76  
Date de la décision : 2012-04-23

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par  
Neuille Industries, Inc. à la demande d'enregistrement  
n° 1,413,477 pour la marque de commerce ORTHO PEDS  
au nom de H.G. International (une division de 1157472  
Ontario Ltd.)**

[1] Le 6 octobre 2008, H.G. International (une division de 1157472 Ontario Ltd.) (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ORTHO PEDS en liaison avec des chaussettes, chaussettes médicales (les Marchandises), sur la base d'un emploi projeté au Canada.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 19 août 2009.

[3] Le 19 octobre 2009, Neuville Industries, Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition invoquant les motifs résumés ci-après :

- a) contrairement à l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements portant les numéros LMCDF55715 et LMC704,942 pour les marques PEDS et MEDIPEDS;
- b) contrairement à l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de

la demande, la Marque créait de la confusion avec l'emploi des marques de commerce PEDS et MEDIPEDS de l'Opposante; et

- c) contrairement à l'article 2 de la Loi, la Marque ne permet pas de distinguer les marchandises de la Requérante.

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

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Kathy Willis. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit un affidavit de Kerry Biggs. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit. Il n'y a pas eu d'audience.

#### Question préliminaire

[6] Dans la mesure où la Requérante tente de produire des preuves concernant l'utilisation de « chaussettes PEDS » par des tiers dans son plaidoyer écrit, je n'en ai pas tenu compte parce que ces preuves n'ont pas été soumises par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, ou d'une manière conforme à la procédure applicable [*Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, article 42].

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et de s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.), page 298].

[8] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

– alinéas 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

– alinéas 38(2)c)/16(3)a) de la Loi – la date de production de la demande;

– alinéa 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185].

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

[9] Le motif d'opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) repose sur la probabilité de confusion de la Marque avec les enregistrements portant les n<sup>os</sup> LMCDF55715 et LMC704,942. J’ai usé de mon pouvoir discrétionnaire et vérifié le registre pour m’assurer que chacun de ces enregistrements existe encore [*Quaker Oats Co. of Canada c Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial s’agissant de ce motif d'opposition. Mon examen du registre confirme que ces enregistrements ont été cédés le 11 août 2011 à 7933657 Canada, Inc. L’effet de cette cession est examiné d’une manière plus détaillée dans ma conclusion portant sur ce motif d'opposition. Les précisions concernant ces marques de commerce sont exposées ci-après.

N° d’enregistrement	Marque de commerce	Marchandises
LMCDF55715	PEDS	Un article appelé bas ou gant de pied.
LMC704,942	MEDIPEDS	Chaussettes, bonneterie, pantoufles, sandales, chaussures, et premières, semelles intérieures, doublures et couvre-chaussures pour hommes, femmes et enfants; et coussins pour pieds; et bas culottes, collants, mi-bas, porte-jarretelles, et mi-chaussettes pour femmes et jeunes filles.

[10] Le test à appliquer pour savoir s’il y a ou non confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui dispose 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 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. Pour cette évaluation, je dois prendre en compte toutes les

circonstances pertinentes, y compris celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; enfin le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[11] Cette liste n'est pas limitative, et, dans un contexte donné, les divers facteurs n'auront pas tous le même poids [voir l'arrêt *Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au paragraphe 54]. Je me réfère aussi à l'arrêt *Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc.*, [2011] 2 RCS 387, au paragraphe 49, où la Cour suprême écrit que le facteur de l'alinéa 6(5)e), à savoir le degré de ressemblance entre les marques, est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion :

[...] 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 [...] 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.

J'examinerai donc ce facteur en premier lieu.

*degré de ressemblance entre les marques, dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[12] La Marque englobe la totalité de la marque PEDS et présente le même suffixe que la marque MEDIPEDS. Je peux admettre d'office les définitions du dictionnaire [voir *Envirodrive Inc. c 836442 Alberta Ltd*; 2005 ABQB 446 (CBR Alb); *Tradall SA c Devil's Martini Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), paragraphe 29]. Selon le Oxford Canadian Dictionary (édition de 1998), le mot *pes, pedis* signifie « pied » en latin (voir la définition de pédale). Je conviens que *ped-* fait penser à « pieds » (par exemple « pédestre », « pédale », « pédicure »),

mais il n'est pas établi que PED ou PEDS est un mot défini ou un mot compris comme synonyme de « chaussettes ou « socquettes ».

[13] Je suis d'avis que les marques en cause, considérées dans leur ensemble, se ressemblent par la vue et par l'ouïe dans une mesure appréciable, en raison de l'élément commun PEDS. Il est généralement admis que le préfixe d'une marque est l'élément le plus important lorsqu'il s'agit d'établir une distinction entre des marques [*Conde Nast Publications Inc. c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst.), page 188], mais l'importance de ce facteur se réduit s'il est suggestif ou descriptif [*Reno-Dépôt Inc. c Homer TLC Inc.* (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC), paragraphe 58]. En l'espèce, je suis d'avis que l'élément ORTHO donne à penser que les Marchandises sont correctrices. Sur ce point, je crois que la Marque et la marque MEDIPEDS suggèrent toutes deux une idée très similaire, nommément un produit qui corrige ou traite les pieds, et que la marque PEDS suggère une idée quelque peu similaire – un produit pour les pieds.

*caractère distinctif inhérent*

[14] Ni PEDS, ni MEDIPEDS, ni la Marque ne sont des marques fortes, car elles évoquent toutes une association avec les pieds.

*mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, et période pendant laquelle elles ont été en usage*

[15] Ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties. La Requérante n'a pas produit une preuve d'emploi. L'Opposante a produit une preuve d'emploi des marques PEDS et MEDIPEDS, mais la preuve n'établit pas qu'elles sont devenues connues dans une mesure appréciable en tant que marques de l'Opposante [*Petro-Canada c Air Miles International Holdings NV* (1998), 83 CPR (3d) 111 (COMC), pages 119-120].

[16] L'affidavit établi sous serment le 15 mars 2010 par M<sup>me</sup> Willis, présidente et directrice de l'exploitation de l'Opposante, renferme ce qui suit :

- L'Opposante a autorisé par licence Americal Corporation (Americal) à vendre des chaussettes MEDIPEDS (paragraphe 9).

- L'emballage des chaussettes MEDIPEDS vendues au Canada comprend l'avis suivant de marque de commerce : « Distribué par Americal Corporation P.O. Box 1419 Henderson, NC 27536, MediPeds est une marque de commerce déposée de Neuville Industries, Inc. employée sous licence ». (Pièces 3 à 7). M<sup>me</sup> Willis n'a pas apporté la preuve montrant que l'Opposante exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des Marchandises, mais cet avis de marque de commerce suffit pour que l'emploi de la marque par Americal profite à l'Opposante [paragraphe 50(2) de la Loi; *Neuville Industries Inc. c KvG Group Inc*; 2011 CarswellNat 4787 (COMC), paragraphe 29].
- Les ventes de chaussettes MEDIPEDS au Canada durant la période 2006-2009 ont dépassé 1 M\$US (pièce 1). J'observe que les chiffres de ventes fournis concernent les ventes par Americal de chaussettes MEDIPEDS en général et non spécifiquement les chaussettes MEDIPEDS vendues avec l'avis de marque de commerce susmentionné.
- L'Opposante a autorisé par licence Richelieu Hoisery International (Richelieu) à vendre des chaussettes PEDS (paragraphe 18). Comme M<sup>me</sup> Willis ne dit pas que l'Opposante exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Marchandises, et comme l'emballage des chaussettes PEDS ne fait pas état d'un avis de marque de commerce conforme au paragraphe 50(2) de la Loi, il m'est impossible de dire que l'emploi de la marque PEDS au Canada bénéficie à l'Opposante [*Loblaws Inc. c No Frills Auto & Truck Rental Ltd*; 2004 CarswellNat 3135 (COMC), paragraphes 10-14, 22; décision infirmée sur d'autres moyens].

[17] L'affidavit établi sous serment le 27 juillet 2012 par M<sup>me</sup> Biggs, une associée de l'agent de marques de commerce de la Requérante, est accompagné d'assortiments de chaussettes MEDIPEDS et PEDS achetées au Canada le 27 juillet 2010 (paragraphe 2; pièce B).

- L'emballage des petites chaussettes MEDIPEDS porte le même avis de marque de commerce que les emballages accompagnant l'affidavit de M<sup>me</sup> Willis (pièce A-1).
- L'emballage des chaussettes longues MEDIPEDS porte l'avis de marque de commerce suivant : « Distribué par Americal Corporation P.O. Box 1419, Henderson, NC 27536,

sous licence obtenue de The Peds Company, division de International Legwear Group, Inc. » (pièce A-2).

- L'emballage des chaussettes PEDS porte l'avis de marque de commerce suivant : « Les chaussettes Peds sont distribuées au Canada par Richelieu Hoisery Int'l sous licence obtenue d'International Legwear Group Inc. » (pièce A-3).

L'emploi de la marque PEDS et de la marque MEDIPEDS sur les chaussettes longues n'est pas à l'acquit de l'Opposante car l'avis de marque de commerce dans chaque cas ne remplit pas les conditions du paragraphe 50(2) de la Loi.

[18] En l'espèce, puisqu'il n'est pas établi que l'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des Marchandises vendues aux termes de la licence, et puisque l'on ne sait pas non plus dans quelle mesure l'avis des marques de commerce MEDIPEDS et PEDS sur l'emballage remplit les conditions du paragraphe 50(2) de la Loi, il m'est impossible de dire dans quelle mesure l'emploi des marques PEDS et MEDIPEDS est à l'acquit de l'Opposante [*Boehringer Ingelheim Pharma KG c Braintree Laboratories Inc.*; 2004 CarswellNat 4704 (COMC)], ni de déterminer la période pendant laquelle les deux marques ont été en usage. Il m'est donc impossible de conclure que les marques PEDS et MEDIPEDS sont devenues connues dans une réelle mesure en tant que marques de l'Opposante. Disant cela, je ne considère pas la validité des marques de commerce déposées qui sont invoquées, simplement le champ de protection auquel elles pourraient avoir droit de par la preuve d'emploi [*Vibe Ventures LLC c CTV Ltd*; 2010 CarswellNat 4273 (COMC), paragraphe 81].

*genre de marchandises et nature du commerce*

[19] Ce facteur favorise l'Opposante. Les Marchandises sont identiques aux marchandises visées par l'enregistrement et comprises dans les enregistrements PEDS et MEDIPEDS. L'enregistrement PEDS se rapporte à un bas ou gant de pied, qui, selon l'explication donnée par M<sup>me</sup> Willis, sont des chaussettes basses ou qui ne se voient pas (paragraphe 6). Par ailleurs, selon la preuve de M<sup>me</sup> Willis, la marque de commerce MEDIPEDS de l'Opposante est employée en liaison avec des chaussettes qui sont « idéales » pour les gens souffrant de troubles circulatoires

ou de diabète (pièces 3 à 7). Comme les marchandises en cause sont identiques, les voies de commercialisation se recouvriront sans doute également.

*les circonstances de l'espèce*

[20] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente fait valoir que [TRADUCTION] « en raison d'irrégularités et de défauts dans la structure du marquage et de l'avis de l'Opposante, ses marques de commerce ne permettent pas en fait de distinguer les marchandises de l'Opposante ». Le registraire a déjà jugé que l'emploi répandu d'une marque ne fait pas obstacle à l'enregistrement d'une marque quelque peu similaire [*Petro-Canada*, précité]. Contrairement à l'espèce *Petro-Canada*, cependant, la preuve soumise dans la présente procédure ne permet pas d'affirmer qu'il y a eu nécessairement emploi répandu des marques PEDS et MEDIPEDS par différentes entités. Je ne crois donc pas qu'il s'agisse là d'une circonstance importante.

*conclusion*

[21] Le test applicable est celui de la première impression laissée dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit la Marque sur les Marchandises alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques PEDS et MEDIPEDS, et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 RCS 824, paragraphe 20].

[22] Vu mes conclusions ci-dessus, et vu en particulier la similarité entre les marchandises, ainsi que le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, dans le son, et dans les idées qu'elles suggèrent, il me semble qu'un tel consommateur serait, sur la base d'une première impression, enclin à croire que les marchandises associées à la Marque et les marchandises associées aux marques PEDS et MEDIPEDS ont été fabriquées ou vendues par la même personne. Ce motif d'opposition est donc admis. Mon examen du registre révèle que ces enregistrements ont été cédés le 11 août 2011, mais cette cession n'a pas d'effet sur ma décision parce que je n'ai pas accordé un grand poids aux facteurs se rapportant à l'emploi au Canada par l'Opposante de ses marques déposées, et que les parties peuvent se fonder sur des enregistrements de tiers dans une opposition [*Oakwood Lumber & Millwork Co c Fojtasek Cos* (1997), 75 C.P.R. (3d) 552 (COMC), page 558]. Enfin, je fais observer que, si j'avais la preuve

que le mot PED ou PEDS avait été généralement adopté en tant que mot décrivant des chaussettes ou des articles similaires, j'aurais fort bien pu arriver à une conclusion autre.

*Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a*

[23] L'Opposante a aussi fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(3)a) parce que la Marque crée de la confusion avec les marques PEDS et MEDIPEDS de l'Opposante. S'agissant de ce motif d'opposition, il appartient au départ à l'Opposante de prouver qu'elle employait ses marques avant que la Requérante ne produise sa demande, et de prouver qu'elle n'avait pas abandonné lesdites marques à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [paragraphe 16(5) de la Loi]. J'observe que, puisque la cession des enregistrements PEDS et MEDIPEDS a eu lieu bien après les dates pertinentes (le 6 octobre 2008 et le 19 août 2009), cette cession n'a pas d'incidence sur ma manière d'apprécier ce motif d'opposition.

[24] Pour les raisons susmentionnées, je ne crois pas que l'Opposante a, s'agissant de la marque de commerce PEDS, apporté la preuve d'un emploi qui puisse lui être à son acquit. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau pour ce qui concerne cette marque.

[25] L'Opposante cependant a, s'agissant de sa marque de commerce MEDIPEDS, prouvé à tout le moins un certain emploi, lequel est à son acquit à la date pertinente, en application du paragraphe 50(2) de la Loi (pièces 3 à 7 de l'affidavit Willis). Pour les raisons exposées dans l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je ne suis pas persuadée que la Requérante s'est acquittée de son obligation de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion de la Marque avec la marque MEDIPEDS.

*Caractère distinctif*

[26] Comme j'ai déjà statué en faveur de l'Opposante concernant deux motifs d'opposition, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'examiner le motif restant d'opposition.

Dispositif

Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Natalie de Paulsen  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Christiane Bélanger, LL.L., réviseure