

TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 148

Date de la décision : 2010-09-14

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Gilmar S.p.A. à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1260615 pour la marque de commerce
ICE CAPADES au nom d'Entertainment
Holdings, Inc.**

La procédure

[1] La société Entertainment Holdings, Inc. (la Requérante) a produit le 9 juin 2005 sous le numéro 1260615 une demande d'enregistrement de la marque de commerce ICE CAPADES (la Marque), fondée sur son emploi projeté au Canada. La Requérante a modifié sa demande le 14 novembre 2005, de telle sorte qu'elle s'applique maintenant aux marchandises et services suivants :

Ludiciels; programmes de jeux vidéo; ludiciels multimédias interactifs; audiocassettes, bandes, disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés présentant des spectacles et des démonstrations de patinage artistique, et les représentations musicales associées; vidéocassettes, bandes, disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés présentant des spectacles et des démonstrations de patinage artistique, et les représentations musicales associées; cartouches de jeux vidéo, cassettes, disques DVD et disques CD-ROM de jeux d'ordinateur et de jeux vidéo; aimants décoratifs; livres, revues, dépliants, brochures, carnets, livres de contes, livres de cuisine, illustrés et livres de prestige portant sur les spectacles et les démonstrations de patinage artistique; cartes postales; affiches; calendriers; autocollants; tampons en caoutchouc; tampons encres; livres de contes; livres à colorier; livres d'activités

pour enfants; cartes à échanger; carnets d'adresses; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier; napperons en papier; sacs à provisions; fournitures scolaires et de bureau, notamment gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et étuis à crayons; vêtements, notamment chapeaux, bourdalous, gilets, visières, pantalons, chemises, bandeaux, tee-shirts, débardeurs, vestes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, bandanas, foulards, sous-vêtements, vêtements imperméables, vêtements de nuit, casquettes, shorts, chemises, cravates, pulls d'entraînement, ceintures, pantalons de survêtement, costumes de mascarade et d'Halloween et masques vendus comme un tout; appareil portatif pour jeux électroniques et jeux vidéo; figurines d'action et accessoires; jeux de table; casse-tête; poupées et accessoires connexes; poupées en chiffon; poupées de fèves; poupées de porcelaine; poupées à corps souple; jouets en peluche souples; figurines d'action et accessoires connexes; marionnettes; poupées en papier; animaux en peluche (les Marchandises).

Divertissement, notamment émissions de télévision et spectacles en direct dans le domaine du patinage sur glace; divertissement, notamment émissions de télévision continues dans le domaine du patinage sur glace (les Services).

[2] La Requérante a renoncé « au droit à l'usage exclusif du mot ICE en rapport avec les services faisant l'objet de [sa] demande ».

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 29 mars 2006. Gilmar S.p.A. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande le 29 août 2006. La Requérante a produit en réponse le 24 septembre 2007 une contre-déclaration contestant l'ensemble des motifs d'opposition, récapitulés plus loin.

[4] L'Opposante a présenté comme preuve un affidavit de M^{me} Angela Casiero, et la Requérante a produit à la même fin un affidavit de M^{me} Laurie Jaegge. Aucune des deux déposantes n'a été contre-interrogée.

[5] Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits, et il n'a pas été tenu d'audience.

Les motifs d'opposition

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

[TRADUCTION]

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), en ce que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services. Plus précisément, un certain nombre des marchandises énumérées dans la demande, soit les « vêtements, nommément chapeaux, bourdalous, gilets, visières, pantalons, chemises, bandeaux, tee-shirts, débardeurs, vestes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, bandanas, foulards, sous-vêtements, vêtements imperméables, vêtements de nuit, casquettes, shorts, chemises, cravates, pulls d'entraînement, ceintures, pantalons de survêtement » (les produits vestimentaires de la Requérante), sont destinés à faire fonction d'articles de promotion des autres marchandises et des services de la Requérante, de sorte qu'elles ne seraient pas utilisées dans la pratique normale du commerce sous le régime de l'article 4 de la Loi.
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait être convaincue de son droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits vestimentaires de la Requérante, étant donné l'emploi antérieur au Canada par l'Opposante des marques de commerce susmentionnées de telle manière qu'elles y étaient devenues bien connues.
3. La Marque n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec deux marques de commerce déposées de l'Opposante, soit ICEBERG (n° LMC345589) et ICE B ICEBERG & Dessin (n° LMC657827), toutes deux déposées en liaison avec des vêtements et accessoires.
4. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, étant donné que, sous le régime de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Marque créait, à la date de production de la demande, de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante ICEBERG, ICE B ICEBERG & Dessin et ICE JEANS, antérieurement employées ou révélées au Canada par l'Opposante en liaison avec un ensemble de marchandises comprenant des pièces d'habillement et accessoires.
5. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, étant donné que, sous le régime de l'alinéa 16(3)b), la Marque, à la date de production de la demande, créait de la confusion avec la marque de commerce ICE ICE ICEBERG de l'Opposante, dont celle-ci avait produit une demande d'enregistrement à une date antérieure, soit le 29 novembre 2002, et à l'égard de laquelle elle avait revendiqué la priorité conventionnelle pour le 22 novembre 2002.

6. La Marque n'est pas distinctive, parce qu'elle ne peut distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de l'Opposante liées aux marques de commerce susmentionnées, ni n'est adaptée à les en distinguer.

Le fardeau de preuve dans les procédures d'opposition en matière de marques de commerce

[7] Il incombe à la Requérante d'établir que sa demande satisfait aux dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau initial, la Requérante doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, qu'aucun desdits motifs d'opposition n'interdit l'enregistrement de la Marque. Voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Ltd. c. The Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company* [2005] C.F. 722.

Les dates pertinentes

[8] Les dates pertinentes aux fins de l'analyse des motifs d'opposition varient selon le motif d'opposition considéré :

- La non-conformité aux exigences de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 9 juin 2005).
- L'enregistrabilité de la marque sous le régime de l'alinéa 12(1)d) : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), page 424].
- Le droit à l'enregistrement de la marque, lorsque la demande est fondée sur son emploi projeté : la date de production de la demande (le 9 juin 2005) [voir le paragraphe 16(3) de la Loi].
- Le caractère distinctif de la marque : la date de production de la déclaration d'opposition (le 29 août 2006) est en général considérée comme la date pertinente à cet égard [voir *Andres Wines Ltd. c. E & J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), page 130; et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Les motifs d'opposition sommairement rejetés

[9] L'opposant supporte le fardeau initial de la preuve lorsqu'il fait valoir la non-conformité aux dispositions de l'alinéa 30e) de la Loi. Or ni l'affidavit de M^{me} Casiero ni celui de M^{me} Jaegge n'exposent de faits propres à étayer un tel motif d'opposition. En conséquence, le premier motif d'opposition est rejeté.

[10] Pour ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, lorsque le requérant produit la déclaration prévue à l'alinéa 30i) de la Loi comme quoi il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande, ainsi que la Requérante l'a fait ici, un motif de cette nature ne doit en principe être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple celui où la preuve établit la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), page 155]. Or le dossier ne contient aucun élément de preuve de cette nature. Le deuxième motif d'opposition est par conséquent rejeté.

[11] Pour s'acquitter de son fardeau initial relativement au cinquième motif d'opposition, l'Opposante devait établir qu'elle avait antérieurement produit une demande d'enregistrement et que celle-ci était encore pendante à la date de l'annonce de la présente demande, soit au 29 mars 2006 [voir le paragraphe 16(4) de la Loi].

[12] L'Opposante n'a pas établi avec précision sur quelle demande elle se fondait, puisqu'elle n'a pas spécifié le numéro de la demande en question dans sa déclaration d'opposition, ainsi que d'en produire en preuve une copie conforme. Le cinquième motif d'opposition est par conséquent rejeté pour n'avoir pas été dûment plaidé [voir *Polo Ralph Lauren L.P. c. Vancouver Polo Club* (1996), 72 C.P.R. (3d) 402 (C.O.M.C.)].

Les motifs d'opposition exigeant la production de preuves d'emploi antérieur

[13] Pour voir accueillir son quatrième motif d'opposition (le droit fondé sur l'emploi antérieur) et son sixième (l'absence de caractère distinctif de la Marque du fait de l'emploi antérieur par l'Opposante de ses marques de commerce), l'Opposante doit établir qu'elle a employé, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les marques de commerce qu'elle invoque,

c'est-à-dire présenter des éléments prouvant que, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ses marchandises, dans la pratique normale du commerce, ses marques de commerce étaient apposées sur ces marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels elles étaient distribuées.

[14] Madame Casiero est depuis 2005 vice-présidente aux ventes et aux relations publiques de Gilmar U.S.A. Inc., filiale en propriété exclusive de l'Opposante. Elle déclare dans son affidavit que Gilmar U.S.A. Inc. distribue les produits de l'Opposante pour le compte de celle-ci dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Elle affirme posséder une connaissance directe des activités de vente et de commercialisation de l'Opposante au Canada pour ce qui concerne les marques déposées canadiennes de cette dernière.

[15] Madame Casiero explique que l'Opposante est un fabricant de vêtements et accessoires de haute couture et qu'elle distribue ses produits vestimentaires sous les marques de commerce ICEBERG, ICE B ICEBERG, ICE ICE ICEBERG et ICE JEANS. Elle désigne dans son affidavit l'ensemble de ces marques de commerce sous la désignation de [TRADUCTION] « famille de marques ICE ». Selon elle, les marchandises de l'Opposante sont destinées au consommateur soucieux de la mode, au consommateur d'avant-garde et au consommateur de luxe.

[16] Elle donne les noms de magasins de détail où les produits de l'Opposante (qu'elle ne définit pas dans son affidavit) sont offerts en vente. Elle affirme que, [TRADUCTION] « à l'heure actuelle », ces produits sont vendus par l'intermédiaire de la chaîne canadienne de grands magasins haut de gamme Holt Renfrew. Elle affirme de plus que les vêtements et accessoires produits par l'Opposante (catégorie qu'elle ne définit pas non plus dans son affidavit) sont distribués au Canada sous sa famille de marques ICE depuis [TRADUCTION] « un certain nombre d'années », sans préciser de durée. Elle donne cependant les chiffres annuels des ventes et des dépenses de publicité au Canada pour les années 2003, 2004 et 2005.

[17] Madame Casiero soutient que les produits vendus sous la famille de marques ICE sont souvent affichés en éditorial dans la revue de mode *Flaunt*. Cependant, une telle activité ne peut être assimilée à l'annonce de la famille de marques ICE de l'Opposante. En outre, aucun élément de preuve ne tend à établir que cette revue soit diffusée au Canada. Enfin, M^{me} Casiero ne précise pas l'époque où les articles en question ont été publiés. Quoi qu'il en soit, l'annonce d'une marque

de commerce en liaison avec des marchandises données ne constitue pas un emploi de cette marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[18] Madame Casiero affirme que l'Opposante annonce couramment les vêtements et accessoires qu'elle vend sous la famille de marques ICE dans de nombreuses publications américaines et autres publications étrangères qui [TRADUCTION] « font régulièrement l'objet d'une diffusion directe ou indirecte au Canada ». Cependant, elle ne présente pas d'échantillons de telles annonces, et toute allégation de diffusion indirecte relève du oui-dire.

[19] En bref, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve documentaire au soutien d'aucune des allégations récapitulées ci-dessus : pas de factures, ni d'échantillons d'étiquettes fixes ou volantes, ni de photographies de vêtements, ni rien d'autre d'analogue, qui porteraient une marque de la famille ICE. N'ayant pas présenté de preuve documentaire de cette nature, l'Opposante n'a pas établi qu'elle a employé, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, sa famille de marques ICE au Canada en liaison avec ses marchandises avant l'une quelconque des dates pertinentes énumérées plus haut [voir *Redsand Inc. c. Thrifty Riding & Sports Shop Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F. 1^{re} inst.)]. En outre, pour ce qui concerne le quatrième motif d'opposition, la preuve de l'Opposante récapitulée plus haut n'établit pas qu'elle n'ait pas abandonné l'emploi de sa famille de marques ICE avant la date de l'annonce de la présente demande [voir le paragraphe 16(5) de la Loi]. Enfin, vu l'absence de preuve documentaire au soutien des allégations contenues dans l'affidavit de M^{me} Casiero, je ne puis conclure que la famille de marques ICE de l'Opposante était connue au Canada dans une mesure suffisante pour priver la Marque de tout caractère distinctif.

[20] Pour toutes ces raisons, il faut conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial relativement aux quatrième et sixième motifs d'opposition, que je dois par conséquent rejeter.

L'enregistrabilité de la Marque sous le régime de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[21] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle créerait de la confusion avec ses marques déposées ICEBERG (certificat d'enregistrement LMC345589) et ICE B ICEBERG & Dessin (certificat d'enregistrement

LMC657827). Or elle n'a pas déposé en preuve de copies conformes de ces enregistrements. Toutefois, le registraire est investi du pouvoir discrétionnaire de consulter lui-même le registre dans les cas où l'on invoque l'alinéa 12(1)d) comme motif d'opposition. [Voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.*, 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.).]

[22] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérification au registre et confirme que le certificat d'enregistrement LMC345589, portant sur la marque de commerce ICEBERG, est en règle à la présente date et est établi au nom de l'Opposante. Ce certificat, délivré le 30 septembre 1988, s'applique maintenant aux marchandises suivantes : « Sacoques et ceintures; gilets en tricot, gilets de corps, chemises, robes, vestes et jerkins, manteaux, imperméables; vestes et manteaux de fourrure, vestes et manteaux de cuir et de peaux, jupes, pantalons, jeans, justaucorps, shorts, ceinturons, foulards, gants, châles, mouchoirs, chaussettes. » Le certificat d'enregistrement LMC657827, relatif à la marque de commerce ICE B ICEBERG & Dessin, est également en règle à la présente date et établi au nom de l'Opposante. Délivré le 2 février 2006 sur la base de l'emploi de cette marque au Canada depuis au moins le 25 janvier 2004, ce certificat s'applique maintenant aux marchandises suivantes : « Cuir et similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, jupes, shorts, gilets, hauts, sacs à dos à armature, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; malles et sacs de voyage; peaux d'animaux; cuirs bruts; cannes de marche; fouets, harnais et sellerie; vêtements d'athlétisme; vêtements de plage; tenues décontractées; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements hivernaux de plein air; vêtements imperméables; vêtements d'exercice; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements de ski; tenues de soirée; vêtements de protection; vêtements de mariée; sous-vêtements; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants de plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour bébés; articles chaussants hivernaux de plein air; articles chaussants imperméables; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants de ski; articles chaussants de soirée; articles chaussants de sécurité; articles chaussants de mariée; chapeaux, casquettes et casques. » Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif d'opposition.

[23] Je dois maintenant établir s'il existe, selon la prépondérance de la preuve, une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante ICEBERG et

ICE B ICEBERG & Dessin. Il me paraît que, à cet égard, l'Opposante a plus de chances de succès avec sa marque de commerce ICEBERG.

[24] Le test applicable à la question de la probabilité de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, lequel précise 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 et exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour déterminer la probabilité de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : 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 et services; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. On peut trouver une analyse de ces critères dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321.

[25] La Marque consiste en la combinaison du mot anglais courant *ice* [glace] et du mot inventé *capades*. Cette combinaison confère à la marque un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce ICEBERG de l'Opposante possède aussi un caractère distinctif inhérent dans le cas où elle est employée en liaison avec les marchandises susénumérées.

[26] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut se trouver renforcé par son emploi ou par l'importance de sa promotion au Canada. Or, comme on l'a vu plus haut, la preuve n'établit pas que l'Opposante ait employé sa marque de commerce au Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Quant à la Marque, la demande d'enregistrement qui la vise est fondée sur son emploi projeté, et aucun élément de la preuve de la Requérante, examinée plus loin, ne tend à en démontrer l'emploi effectif. Il est par conséquent impossible d'établir dans quelle mesure ces marques sont connues au Canada à l'heure actuelle. D'un point de vue général, le premier des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

[27] Pour ce qui concerne la durée pendant laquelle les marques de commerce respectives des parties ont été en usage au Canada, il n'a été produit, comme je le disais plus haut, aucun élément de preuve tendant à établir l'emploi de la Marque, et le certificat d'enregistrement LMC345589 ne contient pas de déclaration d'emploi de la marque de commerce ICEBERG au Canada, puisqu'il a été délivré sur le fondement de l'emploi et de l'enregistrement en Italie, de sorte que je ne puis même conclure à un usage *de minimis* de cette dernière marque dans notre pays. Ce facteur ne favorise donc aucune des deux parties.

[28] Quant au genre des marchandises et services respectifs des parties, il est évident que les produits vestimentaires de la Requérente et les pièces d'habillement énumérées dans l'enregistrement n° LMC345589 coïncident partiellement. En ce qui concerne les autres marchandises et les services spécifiés dans la demande, ils n'ont aucun rapport avec les marchandises de l'Opposante. Ce facteur favorise donc l'Opposante, mais seulement à l'égard des produits vestimentaires de la Requérente.

[29] La Requérente n'a présenté aucun élément de preuve concernant ses voies de commercialisation, mais je peux présumer que les voies de commercialisation des produits vestimentaires de la Requérente pourraient être les mêmes que celles qu'utilise l'Opposante pour ses propres produits vestimentaires, étant donné que ces marchandises appartiennent à la même catégorie générale. En ce qui concerne les autres marchandises et les services spécifiés dans la demande, je conclus, étant donné qu'ils sont d'un genre différent des marchandises énumérées dans l'enregistrement de l'Opposante, que les voies de commercialisation qui leur correspondent respectivement sont en principe différentes. Vu ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement à l'égard des produits vestimentaires de la Requérente.

[30] Le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce est le critère le plus important dans la détermination de la probabilité de confusion entre elles [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Il faut à cet égard examiner les marques dans leur ensemble et non pas décomposer chacune d'elles en ses éléments.

[31] Le premier élément des marques de commerce respectives des parties est identique : il s'agit de la suite de lettres « ICE ». Cependant, la Marque dans son ensemble est une expression inventée, tandis que la marque de commerce ICEBERG de l'Opposante est un mot courant aussi bien en français qu'en anglais. De plus, les marques de commerce des parties suggèrent des idées différentes. La Marque fait penser à une « escapade sur glace », tandis que la marque de commerce ICEBERG de l'Opposante évoque une masse de glace flottante. Par conséquent, en dépit de la présence du mot « ICE » dans la Marque, je conclus que, considérée dans son ensemble, celle-ci ne ressemble à la marque de commerce déposée ICEBERG de l'Opposante ni par le son, ni par le sens, ni par la présentation. D'un point de vue général, ce facteur favorise la Requérante.

[32] La Requérante a produit un affidavit de M^{me} Laurie Jaegge afin de faire valoir une circonstance additionnelle de l'espèce. Madame Jaegge est adjointe aux marques de commerce chez l'agent de la Requérante. Elle effectuée une recherche dans le registre des marques de commerce pour le mot *ice* employé en liaison avec des marchandises de la [TRADUCTION] « classe 25 ». Sa recherche lui a permis de relever 164 de ces marques de commerce, dont 94 sont déposées. Elle a produit un document désigné [TRADUCTION] « Aperçu sommaire du registre canadien des marques de commerce établi par Onscope ».

[33] Je ne puis tenir compte de cette partie de son témoignage pour les raisons suivantes. On n'y dit rien de la manière dont la recherche a été effectuée. Les résultats de cette recherche s'appliquent-ils aussi aux enregistrements de marques de commerce radiés et aux demandes abandonnées? Chose plus importante, il n'est pas précisé quelles marchandises et/ou quels services comprennent la [TRADUCTION] « classe 25 ». Enfin, la pièce B annexée à l'affidavit de M^{me} Jaegge est un état sommaire. On n'y trouve pas les listes des marchandises ou services auxquels s'appliquent les demandes ou enregistrements cités, pas plus que de renseignements sur l'identité des propriétaires respectifs de ces demandes ou enregistrements. Par conséquent, je ne puis conclure de ces éléments de preuve que soient communément employées sur le marché des marques de commerce contenant le mot *ice*.

[34] Autre fait à noter : M^{me} Casiero parle dans son affidavit d'une famille de marques de commerce; or, comme on l'a vu plus haut, aucun élément de preuve ne tend à établir l'emploi

d'aucune des marques de commerce qui feraient partie de cette famille. Étant donné l'absence de tels éléments de preuve, l'Opposante ne peut invoquer le concept de famille de marques de commerce [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.)].

[35] Je conclus de cette analyse que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir selon la prépondérance de la preuve qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée ICEBERG de l'Opposante. Cette conclusion est fondée sur le fait que ces deux marques ne se ressemblent ni phonétiquement, ni visuellement, ni par les idées qu'elles suggèrent. En outre, les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante et les Marchandises et Services n'appartiennent pas au même genre, sauf pour ce qui concerne les produits vestimentaires de la Requérante. Et dans ce dernier cas, les différences séparant les marques de commerce respectives des parties suffisent à écarter toute probabilité de confusion.

[36] L'évaluation de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée ICE B ICEBERG & Dessin de l'Opposante donnerait lieu à la même conclusion finale, étant donné que le degré de leur ressemblance est encore plus faible, du fait de leurs différences des points de vue visuel, phonétique et sémantique.

[37] En conséquence, le troisième motif d'opposition est rejeté.

Décision

[38] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application de son paragraphe 38(8).

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.