

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

Référence : 2012 COMC 134
Date de la décision : 2012-07-20
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par
Effigi Inc. et 88766 Canada Inc. à
l'encontre des demandes
d'enregistrement n^{os} 1289535 et
1297982 pour les marques de
commerce DENVER OUTLAWS
et DENVER OUTLAWS & Dessin
au nom de Major League Lacrosse
LLC**

[1] Le 10 février 2006 et le 18 avril 2006, respectivement, Major League Lacrosse LLC (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement concernant les marques de commerce DENVER OUTLAWS (la Marque nominale) et DENVER OUTLAWS & Dessin (la Marque figurative), montrées ci-dessous (ci-après appelées conjointement les Marques) :



[2] Les demandes concernant les Marques visent les marchandises et les services suivants (les Marchandises et les Services), dont les fondements sont précisés ci-dessous :

La Marque nominale

MARCHANDISES :

(1) Vêtements, nommément chemises, teeshirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour nourrissons, grenouillères, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, corsets, culottes, tangas, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots de corps, bas, vêtements de détente, peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bas, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux et cache-oreilles, articles chaussants, nommément souliers, espadrilles, bottes, botillons, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles.

La demande est fondée sur l'emploi projeté.

SERVICES :

(1) Divertissement, nommément production de parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement, nommément participation à des parties et à des compétitions de crosse, nommément organisation de parties et de compétitions de crosse; tenue de démonstrations récréatives, nommément parties et compétitions de crosse; organisation de démonstrations de crosse; offre d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément compétitions de crosse; divertissement, nommément production de séries télévisées sur les événements sportifs; divertissement, nommément série d'émissions sportives diffusées à la télévision, par satellite et dans des médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de

télévision présentant des évènements sportifs par un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de divertissement, notamment offre d'un site Web d'information sur les marchandises et les services liés à la crosse.

La demande est fondée sur l'emploi projeté ainsi que l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis (l'enregistrement a été obtenu aux États-Unis le 25 septembre 2007 sous le n° 3299345).

La Marque figurative

MARCHANDISES :

(1) Vêtements, notamment chemises, tee-shirts, polos, jerseys, tenues de sport, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles d'entraînement, gilets molletonnés, chandails, vestes, articles pour le cou, cravates, gants, mitaines et vêtements imperméables; bretelles, couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles chaussants, notamment espadrilles, tongs.

La demande est fondée sur l'emploi projeté ainsi que l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis (l'enregistrement a été obtenu aux États-Unis le 11 décembre 2007 sous le n° 3353771).

SERVICES :

(1) Divertissement sous forme de parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement, notamment participation à des parties et à des compétitions de crosse, notamment organisations de parties et de compétitions de crosse; tenue d'expositions de divertissement, notamment parties et compétitions de crosse; organisation d'évènements autour de la crosse; offre d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue de compétitions sportives; divertissement, notamment production d'émissions de télévision continues dans le domaine des évènements sportifs; divertissement, notamment une émission sportive continue diffusée à la télévision, par satellite et sur supports audio et vidéo; services de divertissement, notamment diffusion d'une émission de télévision présentant des évènements sportifs par un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de divertissement, notamment offre d'un site Web offrant de l'information sur des marchandises et des services liés au jeu de crosse.

La demande est fondée sur l'emploi projeté ainsi que l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis (l'enregistrement a été obtenu aux États-Unis le 14 août 2007 sous le n° 3280830).

[3] Dans la demande d'enregistrement de la Marque nominale, le 26 septembre 2005 est revendiqué comme date de priorité sur le fondement de la demande n° 78/720,605 déposée aux États-Unis en liaison avec les marchandises et la demande d'enregistrement n° 78/720,613 en liaison avec les services. Dans la demande d'enregistrement de la Marque figurative, le 29 novembre 2005 est revendiqué comme date de priorité sur le fondement de la demande n° 78/762,957 déposée aux États-Unis en liaison avec les marchandises et sur la demande n° 78/762,967 en liaison avec les services.

[4] Les demandes d'enregistrement de la Marque nominale et de la Marque figurative ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 5 mai 2010 et du 8 juillet 2009, respectivement.

[5] Effigi Inc. et 88766 Canada Inc. (appelées conjointement l'Opposante) ont produit une déclaration d'opposition le 19 mai 2010, en ce qui a trait à la Marque nominale, et le 30 novembre 2009, en ce qui a trait à la Marque figurative. L'Opposante a obtenu la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée à l'égard de chacune des procédures d'opposition le 9 décembre 2010 relativement à la Marque nominale et les 18 juin 2010 et 15 octobre 2010 relativement à la Marque figurative.

[6] Dans une lettre datée du 29 mai 2012, l'Opposante a avisé qu'elle présenterait verbalement à l'audience une demande en vue de modifier la déclaration d'opposition dans chaque procédure pour corriger une erreur typographique. Plus précisément, l'Opposante souhaitait corriger un renvoi erroné au paragraphe 30(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), alors que le renvoi pertinent était un renvoi au paragraphe 31(1) de la Loi.

[7] Dans une lettre datée du 15 juin 2012, l'Opposante a ajouté à sa demande de modification le fait qu'elle souhaitait limiter son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) à des services précis, plutôt qu'à l'ensemble des Services comme elle l'avait indiqué auparavant. S'agissant de son opposition à la demande d'enregistrement visant la Marque nominale, l'Opposante souhaitait aussi supprimer un renvoi erroné à l'enregistrement n° 3299345 aux États-Unis relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d).

[8] À l'audience, j'ai avisé l'Opposante qu'il lui serait nécessaire de produire par écrit une demande officielle sollicitant la permission de produire des déclarations d'opposition modifiées, comme l'énonçait sa lettre du 5 juin. Plus tard au cours de cette journée, l'Opposante a produit une demande officielle sollicitant la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée dans chacune des procédures d'opposition.

[9] À l'audience, j'ai informé l'Opposante qu'en l'absence d'observations de la part de Requérante et compte tenu de la nature mineure des modifications à apporter, j'estimais qu'il était dans l'intérêt de la justice de lui permettre de modifier ses déclarations d'opposition comme elle l'avait demandé, mais que cette décision serait rendue officiellement dans ma décision finale. En conséquence, l'Opposante obtient officiellement par les présentes la permission de modifier les déclarations d'opposition conformément aux demandes datées du 5 juin 2012, suivant l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement).

[10] Les motifs d'opposition qui sont essentiellement identiques dans les deux oppositions sont résumés ci-après :

- Suivant les alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi, les demandes concernant les Marques ne renferment pas des états dressés dans les termes ordinaires du commerce à l'égard des marchandises « vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de dessous, articles pour le cou, vêtements de nuit, vêtements imperméables » en ce qui a trait à la Marque figurative et à l'égard des services indiqués ci-dessous relativement aux deux marques :
 - divertissement, nommément production de parties, de compétitions et de tournois de crosse;
 - divertissement, nommément participation à des parties et à des compétitions de crosse, nommément organisation de parties et de compétitions de crosse;
 - divertissement, nommément production de séries télévisées sur les événements sportifs;
 - divertissement, nommément série d'émissions sportives diffusées à la télévision, par satellite et dans des médias audio et vidéo;
 - service de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision présentant les événements sportifs par un réseau informatique mondial.


- Suivant les alinéas 38(2)*a*) et 30*d*) de la Loi, les demandes ne sont pas conformes à l'alinéa 30*d*) de la Loi.
- Suivant les alinéas 38(2)*a*) et 30*e*) de la Loi, les demandes ne sont pas conformes à l'alinéa 30*e*) de la Loi.
- Suivant les alinéas 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer les Marques au Canada en ce qui concerne les allégations de la déclaration d'opposition, notamment la connaissance par la Requérante des droits d'Effigi, du fait que l'emploi des Marques serait illégal et violerait les droits d'Effigi, du fait que l'emploi des Marques diminuerait la valeur de l'achalandage attaché aux marques d'Effigi suivant l'article 22 de la Loi et contreviendrait à l'alinéa 7*b*) de la Loi.
- Suivant les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*b*) de la Loi, les Marques ne sont pas enregistrables, car sous forme graphique, écrite ou sonore, elles donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d'origine des Marchandises et des Services, nommément la ville de Denver, au Colorado.
- Suivant les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, les Marques ne sont pas enregistrables parce qu'elles créent de la confusion avec les marques de commerce déposées HORS LA LOI & Dessin (LMC376697) et HORS LA LOI (LMC685339).
- Suivant les alinéas 38(2)*c*), 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi, aux dates de production des demandes visant les Marques, de même qu'à toute date pertinente, y compris les dates de priorité, les Marques créaient de la confusion avec les marques de commerce HORS LA LOI et OUTLAW (et des variations) que l'Opposante Effigi, ses prédécesseurs en titre, ou des titulaires de licence pour leur bénéficiaire, avaient employées ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises et des services se rapportant à des vêtements et des accessoires de mode ou à des marchandises et des services dont la nature, la catégorie ou la clientèle sont les mêmes que celles alléguées dans les demandes visant les Marques.
- Suivant les alinéas 38(2)*c*), 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi, aux dates de production des demandes visant les Marques, de même qu'à toute autre date pertinente, y compris les dates de priorité, les Marques créaient de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle une demande avait déjà été produite au Canada, nommément OUTLAW (demande n° 1146692) concernant les marchandises et des services qui y étaient visés.
- Suivant les alinéas 38(2)*c*), 16(2)*c*) et 16(3)*c*) de la Loi, aux dates de production des demandes visant les Marques, de même qu'à toute autre date pertinente, y compris les dates de priorité, les Marques créaient de la confusion avec les marques de commerce HORS LA LOI et OUTLAW employées auparavant au

Canada par Effigi et ses prédécesseurs en titre, ou par des titulaires de licences pour leur bénéfice, en liaison avec les marchandises, services ou entreprises concernant les vêtements et accessoires de mode, dont la nature et la catégorie sont les mêmes que celles alléguées dans les demandes visant les Marques.

- Suivant l'alinéa 38(2)c) et l'énoncé liminaire des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer les Marques parce que les demandes ne sont pas conformes à l'article 30 de la Loi.
- Suivant l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi, les Marques ne sont pas distinctives à l'égard des marchandises et services visés et ne peuvent véritablement les distinguer pour les raisons suivantes :
 - les Marques ne distinguent pas les Marchandises et les Services de ceux d'autres propriétaires, y compris ceux d'Effigi;
 - la Requérante a permis à des tiers, nommément Denver Outlaws Lacrosse, Pro Lacrosse LLC et MLN Sport Group LLC, d'employer les Marques au Canada, sans se conformer à l'article 50 de la Loi;
 - à la suite d'une cession irrégulière, deux ou plusieurs personnes, nommément Denver Outlaws Lacrosse, Pro Lacrosse LLC et MLN Sport Group LLC, possédaient des droits à l'égard des Marques et les employaient concurremment, en contravention du paragraphe 48(2) de la Loi.

[11] Pour chacune des demandes, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante et mis celle-ci en demeure d'établir le bien-fondé de ses allégations.

[12] Dans les deux oppositions, l'Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements n^{os} LMC685339 et LMC376697 et de la demande n^o 1146692 visant ses marques de commerce HORS LA LOI et OUTLAW, présentés dans le tableau ci-dessous. En ce qui a trait à la Marque nominale, l'Opposante a produit les affidavits de Simon Picard, souscrits le 26 août 2010 et d'Andrea Salera, souscrit le 3 septembre 2010. En ce qui concerne la Marque figurative, l'Opposante a produit les affidavits d'Andrea Salera, souscrit le 19 mars 2010 et d'Anne-Christine Boudreault, souscrit le 23 mars 2010. En ce qui concerne l'opposition de la Marque figurative, l'Opposante a aussi obtenu, le 15 octobre 2010, la permission de produire l'affidavit supplémentaire de Simon Picard, souscrit le 26 août 2010, conformément à l'article 44 du Règlement.

Marque de commerce	Marchandises/Services
HORS LA LOI (LMC685339)	[Résumé] Vêtements; chapeaux; sacs; lunettes; parfum; montres; bijoux; chaussures; tissus; articles de literie; lingerie de bain; linge de table; ustensiles ménagers; vaisselle; opération de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires.
HORS LA LOI et DESSIN  HORS LA LOI (LMC376697)	[Résumé] Vêtements; sacs.
OUTLAW (n° 1146692 – statut : admise)	[Résumé] Vêtements; chapeaux; sacs; lunettes; parfum; montres; bijoux; chaussures; tissus; articles de literie; lingerie de bain; linge de table; ustensiles ménagers; vaisselle; opération de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires.

[13] La Requérante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes.

[14] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Une audience a eu lieu à laquelle seule l'Opposante était représentée.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[15] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 298].

[16] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition 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) 469 (C.O.M.C.), à la page 475, et *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428(C.O.M.C.), à la page 432];
- alinéas 38(2)b) et 12(1)b) – la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F.)];
- 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.)];
- alinéa 38(2)c) et paragraphes 16(2) et (3) – la date de priorité [voir les paragraphes 16(2) et 16(3) et l'article 34 de la Loi];
- alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Question préliminaire : question fondée sur le paragraphe 38(7.2) concernant la Marque nominale

[17] Dans une lettre datée du 7 avril 2011, l'Opposante a demandé que la demande concernant la Marque nominale soit réputée abandonnée suivant le paragraphe 38(7.2) de la Loi en raison d'une allégation selon laquelle la Requérante n'a pas signifié en bonne et due forme à l'Opposante sa déclaration portant qu'elle ne produirait pas de preuve suivant l'article 42 du Règlement. Plus précisément, l'Opposante a soutenu que la déclaration a été transmise par télécopieur sans son consentement et qu'en conséquence, la Requérante n'a pas signifié en bonne et due forme sa déclaration à l'Opposante, conformément à l'article 37 du Règlement.

[18] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante renvoie au paragraphe 38(7.2) de la Loi qui dispose :

Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée. (Non souligné dans l'original.)

[19] La Requérante soutient, et je suis d'accord avec elle, que le libellé du paragraphe 38(7.2) de la Loi indique clairement que l'omission de produire ou de

signifier la contre-déclaration ou l'omission de produire la preuve du requérant font en sorte que la demande est réputée abandonnée. Le libellé de la Loi fait une distinction de sorte que l'omission de signifier la preuve n'a pas pour conséquence que la demande sera réputée abandonnée suivant le paragraphe 38(7.2) de la Loi. Compte tenu de ce qui précède, la Requérante n'est pas en défaut et la demande de l'Opposante portant que la demande de la Marque est réputée abandonnée est refusée.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Alinéa 30a) de la Loi

[20] Le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante en vertu de l'alinéa 30a) n'est pas exigeant. En fait, l'Opposante n'a qu'à présenter des arguments suffisants pour s'acquitter de son fardeau initial [voir *McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Ltd. c. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd. carrying on business as Macs International* (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), à la page 104].

[21] L'Opposante fait valoir que les marchandises « vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de dessous, articles pour le cou, vêtements de nuit, vêtements imperméables » ont été acceptées à l'étape de l'examen de la demande, mais elles ne devraient pas être acceptées parce qu'il s'agit de termes généraux qui exigent une précision supplémentaire. L'Opposante a indiqué que les marchandises qui seraient considérées comme appartenant à ces catégories sont déjà inscrites séparément dans l'état déclaratif et il n'est donc pas nécessaire de les inclure au moyen des termes généraux (par exemple, vêtements de dessous par opposition à « soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières » et ainsi de suite; vêtements de nuit par opposition à « robes de nuit, lingerie, camisoles, négligés » et ainsi de suite). Selon l'Opposante, cela indique que les termes plus généraux manquent de précision.

[22] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient que les termes vêtements de plage, vêtements pour nourrissons, vêtements de dessous et vêtements imperméables

figurant dans le Manuel des marchandises et services sont acceptables. La Requérante soutient que les autres Marchandises sont également définies de façon précise.

[23] Je ne crois pas que les observations de l'Opposante sur ce point soient suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. J'estime plutôt que les termes « vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de dessous, articles pour le cou, vêtements de nuit, vêtements imperméables », lorsqu'ils sont conjointement avec l'état déclaratif des marchandises dans son ensemble, sont définis de façon suffisamment précise pour satisfaire à l'alinéa 30a) de la Loi.

[24] S'agissant des marchandises « bretelles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles chaussants, nommément espadrilles, tongs », l'Opposante a fait valoir qu'elles n'étaient pas bien définies en raison de la ponctuation utilisée. Plus précisément, l'Opposante a soutenu que la présence d'une virgule après le mot « bretelles » crée de l'incertitude puisqu'elle indique que les termes « nommément, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux [...] » se rapportent aux « bretelles » ainsi qu'aux « couvre-chefs ». Comme les « casquettes, chapeaux, visières, bandeaux [...] » ne sont pas des bretelles, ces marchandises n'ont pas été bien définies suivant l'alinéa 30a) de la Loi. De même, l'Opposante fait valoir que l'absence d'un point-virgule entre bandeaux et articles chaussants indique que les articles chaussant font partie de la catégorie générale des « chapeaux ». Puisque cela n'est pas vrai, l'Opposante soutient que le libellé n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi.

[25] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que la nature des marchandises visées par l'opposition est manifeste, plus particulièrement compte tenu de leur contexte (c'est-à-dire que casquettes et visières sont des précisions supplémentaires de chapeaux et espadrilles et tongs sont des précisions supplémentaires de chaussures).

[26] Je conclus que les arguments de l'Opposante concernant la ponctuation dans l'état déclaratif des marchandises sont spécieux et je ne suis pas disposée à reconnaître qu'ils sont suffisants pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau suivant l'alinéa 30a) de la Loi.

[27] S'agissant des services visés par l'opposition, l'Opposante a premièrement fait valoir que les services visés par les demandes présentées au Canada sont différents de ceux visés par les enregistrements correspondants aux États-Unis. J'ai examiné les spécifications et je reconnais que même s'il existe certaines différences dans le libellé exact employé, les services visés par les demandes présentées au Canada sont essentiellement les mêmes que ceux visés par les enregistrements correspondants aux États-Unis.

[28] Deuxièmement, l'Opposante a renvoyé à une définition du dictionnaire du mot « divertissement » (*entertainment*) et a fait valoir que, tels que rédigés, les services en cause ne constituent pas un divertissement. Je suis autorisée à prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.)]. L'Opposante a soutenu que « divertissement » signifiait : [TRADUCTION] « l'action ou l'occasion de divertissement; le processus d'être diverti ». L'Opposante a fait valoir, à titre d'exemple, que dans le cas des services décrits comme « divertissement, nommément la production de séries télévisées sur les événements sportifs », l'émission de télévision peut constituer un divertissement, mais la production de l'émission de télévision ne constituait pas un divertissement.

[29] Je n'accepte pas les arguments de l'Opposante axés sur la définition du mot divertissement puisque j'estime qu'ils ne sont pas suffisants pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau. La question qui se pose n'est pas de savoir si une émission de télévision constitue un divertissement, mais plutôt celle de savoir si les services tels que libellés sont définis en des termes commerciaux ordinaires. J'estime que chacun des services est défini de façon suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi.

[30] Vu ce qui précède, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) et, en conséquence, je rejette ce motif.

Alinéa 30d) de la Loi – ce motif d'opposition vise les Services de la Marque nominale et les Marchandises et les Services de la Marque figurative

[31] Ce motif d'opposition concerne les Marchandises et les Services de la Marque figurative, mais uniquement les Services de la Marque nominale, car l'alinéa 30d) n'est pas invoqué à l'égard des Marchandises de la Marque nominale.

[32] L'Opposante formule diverses allégations à l'appui du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30d) de la Loi. Plus précisément, l'Opposante allègue ce qui suit :

- a) la Requérante n'avait pas employé ou enregistré les Marques ainsi qu'elle l'a allégué en liaison avec chacune des Marchandises et chacun des Services;
- b) la Requérante n'est pas la propriétaire des enregistrements étrangers allégués;
- c) aux dates de production des demandes visant les Marques, les Marques n'avaient pas été employées aux États-Unis;
- d) l'emploi allégué des Marques a cessé à l'égard de la totalité ou d'une partie des Marchandises et des Services;
- e) les Marques ne sont pas des marques de commerce parce qu'elles sont purement fonctionnelles ou décoratives;
- f) la Requérante n'a pas produit les copies des enregistrements correspondants obtenus aux États-Unis certifiés par l'USPTO [bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis], en violation du paragraphe 31(1) de la Loi;
- g) les marques pour lesquelles la Requérante a revendiqué l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis ne sont pas les Marques, mais des marques différentes.

[33] L'Opposante a uniquement présenté des éléments de preuve et des observations à l'appui des allégations énoncées ci-dessus aux alinéas a), c) et f). Les autres allégations sont rejetées sommairement au motif que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[34] À l'appui de ses allégations selon lesquelles la Requérante n'a pas produit les copies certifiées des enregistrements correspondants obtenus aux États-Unis conformément au paragraphe 31(1) de la Loi, l'Opposante a produit des extraits de

l'historique des dossiers des Marques (la pièce SP1 jointe à l'affidavit de Simon Picard à l'appui de la Marque figurative et la pièce SP4 jointe à l'affidavit de Simon Picard à l'appui de la Marque nominale). L'Opposante fait valoir que les éléments de preuve indiquent que ce qui a été produit dans chaque cas était une version PDF électronique de la véritable copie certifiée et non la copie certifiée originale qui, selon l'Opposante, est exigée suivant le paragraphe 31(1) de la Loi.

[35] L'Opposante soutient que les éléments de preuve qu'elle a fournis lui permettent de s'acquitter de son fardeau de preuve qui n'est pas exigeant. Je ne suis pas d'accord.

[36] Je souligne que le paragraphe 31(1) de la Loi n'exige pas expressément la production de la copie certifiée originale et les dispositions du Règlement concernant la correspondance (par exemple, le paragraphe 3(6) du Règlement) permettent que la correspondance soit transmise au registraire par transfert électronique. De plus, je suis d'avis que je n'ai pas compétence en l'espèce pour revisiter les décisions que le registraire a prises relativement au paragraphe 31(1) de la, car selon moi, le registraire n'a pas commis d'erreurs de droit manifestes (ni d'erreurs dans l'interprétation des faits) en permettant que les demandes visant les Marques continuent à l'étape de l'annonce [voir *Magill c. Taco Bell Corp.* (1991), 31 C.P.R. (3d) 221 (C.O.M.C.), à la page 226].

[37] S'agissant de l'allégation de l'Opposante portant que la Requérante n'avait pas employé les Marques aux États-Unis aux dates pertinentes, l'Opposante a produit des copies certifiées et des documents imprimés à partir du site Web de l'USPTO relativement aux enregistrements obtenus aux États-Unis et sur lesquels les demandes présentées au Canada sont fondées. Plus précisément, l'Opposante fournit des copies des demandes de prorogation de délai pour la production des déclarations d'emploi en liaison avec les demandes correspondantes de la Requérante aux États-Unis.

[38] J'ai examiné tous les éléments de preuve et je constate que les seuls éléments de preuve pertinents pour la présente instance sont une demande de prorogation de délai datée du 26 mars 2007, produite à l'égard de la demande n° 78-762957 présentée aux États-Unis (la pièce ASA-2 jointe à l'affidavit de M^{me} Salera et les pièces ACB1-ACB2 jointes à l'affidavit de M^{me} Boudreault) qui appuient le motif d'opposition fondé sur

l'alinéa 30d) à l'égard des Marchandises pour la Marque figurative. Je souligne qu'il s'agissait d'une première demande de prorogation de délai et aucune raison n'a été fournie à l'appui de cette demande.

[39] L'alinéa 30d) de la Loi dispose :

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

[40] Selon une lecture objective de l'alinéa 30d) de la Loi, le requérant ou son prédécesseur en titre doit, pour respecter cette disposition, avoir employé la marque dans un pays à la date pertinente et joindre une déclaration à cette fin dans la demande.

[41] En l'espèce, la Requérente fait, dans sa demande concernant la Marque figurative, une déclaration selon laquelle, à la date pertinente, la Marque figurative avait été employée aux États-Unis en liaison avec les Marchandises. Cependant, la preuve produite par l'Opposante met en doute la véracité de cette déclaration. Bien que je reconnaisse qu'il peut exister bon nombre de raisons pour lesquelles un requérant pourrait demander une prorogation de délai pour produire une déclaration d'emploi, je souligne que la demande fait naître un doute quant à la véracité de la déclaration de la Requérente portant qu'elle employait la Marque figurative en liaison avec les Marchandises aux États-Unis à la date pertinente. En conséquence, j'estime que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, mais uniquement à l'égard des Marchandises en liaison avec la Marque figurative. Le motif d'opposition est par conséquent rejeté en ce qui concerne les Services en liaison avec la Marque nominale et la Marque figurative.

[42] Le fardeau est donc maintenant déplacé et repose sur la Requérente à qui il incombe d'établir qu'elle employait la Marque figurative aux États-Unis en liaison avec les Marchandises à la date pertinente. Compte tenu du fait que la Requérente n'a produit aucune preuve, j'estime que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau et par

conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*) de la Loi est retenu en ce qui a trait aux Marchandises en liaison avec la Marque figurative.

[43] Je souligne cependant que le fait de retenir le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*) n'entraîne pas automatiquement le rejet de la demande visant la Marque figurative en ce qui a trait aux Marchandises, puisque je peux continuer d'examiner la demande relativement à l'emploi projeté, dépendamment du sort des autres motifs d'opposition.

Alinéa 30e) de la Loi

[44] L'Opposante soutient que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*e*) de la Loi pour les raisons suivantes : la Requérante n'a pas l'intention d'employer les Marques au Canada; la Requérante avait déjà employé les Marques au Canada avant les dates de production; les marques que la Requérante a l'intention d'employer ne sont pas les Marques; les Marques ne sont pas des marques de commerce, car elles sont simplement décoratives.

[45] Comme il est difficile de prouver une proposition négative en général, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté, le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante relativement au motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30*e*) est relativement peu exigeant [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.)]. Comme la Requérante n'a produit aucun élément de preuve en l'espèce, il ne s'agit pas d'une affaire qui permet à l'opposant de se fonder sur la preuve du requérant pour s'acquitter de son fardeau [voir *Molson*, précitée, et *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health and Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)].

[46] Comme les demandes d'enregistrement contiennent une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer les Marques elle-même ou par l'entremise d'un licencié, elles sont satisfaites, quant à leur forme, à l'alinéa 30*e*). Se pose donc la question de savoir si la Requérante s'est conformée à cet alinéa sur le fond (c'est-à-dire si sa déclaration portant qu'elle avait l'intention d'employer la marque visée par sa demande

est véridique) [voir *Home Quarters Warehouse, Inc. c. Home Depot, U.S.A., Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (C.O.M.C.); *Jacobs Suchard Ltd. c. Trebor Bassett Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.)].

[47] Je souscris à la thèse de la Requérante selon laquelle l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, car l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Compte tenu de ce qui précède, je rejette en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e).

Alinéa 30i) de la Loi

[48] L'alinéa 30i) de la Loi exige que tout requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer la marque visée par la demande. Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de l'alinéa 30i) dans l'une des deux situations suivantes. La première vise des cas exceptionnels, par exemple l'existence de mauvaise foi qui rend fausse la déclaration dans laquelle le requérant affirme être convaincu qu'il a le droit d'utiliser la marque de commerce visée par la demande [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155; *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon* (2008), 70 C.P.R. (4th) 355 (C.O.M.C.), à la page 369]. En l'espèce, aucun élément de preuve ne tend à indiquer l'existence de mauvaise foi chez la Requérante. La deuxième situation se présente lorsque la non-conformité à une loi fédérale – par exemple à la *Loi sur le droit d'auteur* L.R.C. 1985, ch. C-42, la *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. 1985, ch. F-27, ou la *Loi sur la Société canadienne des postes*, L.R.C. 1985, ch. C-10 – est établie par une preuve suffisante à première vue [voir *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.* (1998), 87 C.P.R. (3d) 537 (C.O.M.C.), aux pages 542 et 543].

[49] Ni le registraire, ni la Cour fédérale n'ont décidé si un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corp.* (2008), 69 C.P.R. (4th) 349 (C.F. 1^{re} inst.), aux paragraphes 38 à 42]. Même si j'estimais que ce motif d'opposition est valide, il ne pourrait pas être retenu, puisque l'Opposante n'a fourni aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la valeur de l'achalandage au soutien de l'allégation de

violation de l'article 22 [voir l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), aux paragraphes 46 et 63 à 68]. Il en va de même concernant l'allégation d'emploi en violation de l'alinéa 7b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité

Alinéa 12(1)d) de la Loi

[50] L'opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si l'enregistrement ou les enregistrements qu'il invoque sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l'existence de l'enregistrement ou des enregistrements invoqués par l'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 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements concernant les marques mentionnées sont en règle et par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant examiner si la Requérante s'est acquittée de son fardeau.

[51] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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.

[52] 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 les marques de commerce ont 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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer le même poids à chaque critère [voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].

[53] J'estime que la marque de commerce HORS LA LOI portant le numéro d'enregistrement LMC685339 représente l'argument le plus solide de l'Opposante, car les éléments figuratifs liés à l'enregistrement numéro LMC376697 ne partagent aucune similitude avec les Marques. Ainsi, j'examinerai le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qui concerne cette marque nominale.

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

[54] Les Marques comportent les mots DENVER OUTLAWS qui n'ont pas de signification particulière en lien avec les Marchandises et les Services. La Marque figurative présente également des éléments figuratifs sous forme de texte stylisé et d'un morceau de fil barbelé. Je conclus que les Marques possèdent un caractère distinctif inhérent très fort.

[55] La marque de l'Opposante est formée des éléments nominaux HORS LA LOI qui, traduits de façon littérale en anglais, signifient « *outlaw* ». Comme l'a fait valoir l'Opposante, je constate que ces mots ne possèdent pas de signification particulière en ce qui a trait à ses marchandises. Je conclus que la marque de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent très fort.

[56] Au bout du compte, je conclus que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est à peu près le même et qu'il est relativement fort.

[57] L'emploi ou la promotion d'une marque peut en accroître le caractère distinctif, mais ni l'une ni l'autre des parties n'ont établi l'emploi ou la promotion de leur marque au Canada. Certes, l'enregistrement n° LMC685339 de la marque de commerce HORS

LA LOI de l'Opposante est fondé sur l'emploi depuis au moins février 1995 en liaison avec certaines marchandises et une déclaration d'emploi a été produite le 7 février 2007 à l'égard des autres marchandises. Or, ces éléments me permettent tout au plus de tenir pour acquis qu'un emploi *de minimis* de la marque est établi [voir *Entre Computer Centers Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.), à la page 430], lequel emploi ne permet pas de conclure que la marque est devenue connue dans une mesure appréciable.

[58] Ce facteur ne favorise aucune partie de façon significative.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[59] Bien qu'il soit vrai que l'emploi *de minimis* vaut mieux que l'absence d'emploi, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire que ce facteur la favorise. Sans preuve d'emploi continu de l'une ou l'autre des marques des parties, je conclus que ce facteur n'en favorise aucune de façon significative.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

[60] Mon appréciation de ce facteur repose sur une comparaison de l'état déclaratif des services de la Requérante tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement et des marchandises ou services visés par l'enregistrement de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[61] Les marchandises des parties se recoupent quelque peu, car elles comprennent toutes deux des vêtements. À l'audience, l'Opposante a reconnu que les Services étaient différents de ses vêtements. Toutefois, l'Opposante a fait valoir que le consommateur moyen pouvait inférer un lien entre les Services et l'Opposante, compte tenu du fait que les marchandises de celle-ci comprennent des vêtements de sport. En l'absence de toute preuve à l'appui, je refuse de tirer une telle conclusion.

[62] Aucune partie n'a présenté de preuve concernant les voies de commercialisation selon lesquelles leurs marchandises et leurs services respectifs sont fournis. Cependant, en ce qui a trait aux Marchandises, compte tenu du recoupement avec les marchandises de l'Opposante et en l'absence de preuve sur la nature du commerce de la Requérante, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper, mais uniquement à l'égard des Marchandises.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[63] S'opposent en l'espèce une marque de commerce en anglais et une marque de commerce en français. Les marques sont différentes visuellement et oralement. Cependant, dans une telle situation, le critère n'est pas limité à un consommateur francophone anglophone unilingue. Il faut également tenir compte du consommateur bilingue [voir *Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.)].

[64] Ainsi que je les ai examinés ci-dessus dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), les mots de la marque de l'Opposante (HORS LA LOI) peuvent être traduits en anglais par le mot « *outlaw* » (hors la loi) et en conséquence, pour le consommateur bilingue moyen, les Marques et la marque de l'Opposante suggèrent la même idée.

Autres circonstances de l'espèce

[65] À l'audience, l'Opposante a soutenu que même s'il ne s'agissait pas d'un élément déterminant, il était pertinent de souligner que le registraire lui a transmis un avis suivant le paragraphe 37(3) de la Loi.

[66] Je souligne qu'une décision d'un examinateur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'a pas valeur de précédent relativement à la Commission parce que le fardeau et la preuve devant un examinateur sont différents de ceux devant la Commission [voir *Thomas J. Lipton Inc. c. Boyd Coffee Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.), à la page 277, et *Procter & Gamble Inc. c. Morlee Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 377

(C.O.M.C.), à la page 386]. Je dois rendre une décision fondée uniquement sur la preuve versée au dossier dans la procédure d'opposition.

[67] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence d'un ensemble de circonstances pertinentes qui appuient la thèse de l'Opposante.

Conclusion

[68] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, plus particulièrement la similitude de la nature des marchandises des parties et des idées que les marques des parties suggèrent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et la marque de l'Opposante en ce qui concerne les Marchandises. Je conclus toutefois que la différence entre les Services et les vêtements de l'Opposante est suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[69] Ayant égard à ce qui précède, j'accepte le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) concernant les Marchandises et je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) concernant les Services.

Alinéa 12(1)b) de la Loi

[70] L'Opposante n'ayant présenté aucune observation à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b), je n'ai donc pas l'intention de me livrer à une longue analyse de ce motif.

[71] La question de savoir si les Marques donnent une description claire ou donnent une description fautive et trompeuse doit être examinée du point de vue de l'acheteur moyen des marchandises liées aux Marques. Il ne faut pas diviser les Marques en leurs éléments constitutifs et en faire un examen détaillé, mais les considérer dans leur

ensemble sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 186]. Enfin, l'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 (C.F. 1^{re} inst), au paragraphe 15].

[72] Les Marques comportent le mot DENVER. Je suis disposée à admettre d'office que Denver est le nom de la capitale de l'État du Colorado, aux États-Unis. Les Marques comportent cependant également le mot OUTLAWS, qui est l'élément dominant des Marques (soit parce qu'il est l'élément le plus gros et le plus important visuellement dans le cas de la Marque figurative ou l'élément dont le caractère est le plus intrinsèquement distinctif dans le cas de la Marque nominale). En conséquence, lorsqu'elles sont prises dans leur ensemble, j'estime que les Marques ne donnent pas une description claire du lieu d'origine des Marchandises et des Services.

[73] Vu ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit

Paragraphe 16(2) et alinéas (3)a) et c) de la Loi

[74] L'Opposante n'a produit aucune preuve de l'emploi de ses marques de commerce et noms commerciaux HORS LA LOI. La simple déclaration d'emploi dans un enregistrement ne suffit pas pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*a*) et *c*) et 16(3)*a*) et *c*) de la Loi.

Paragraphe 16(2) et alinéa 16(3)b) de la Loi

[75] Malgré le fardeau de preuve qui incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et malgré la demande en instance de l'Opposante portant sur la marque de commerce OUTLAW (demande n° 1146692), l'Opposante a le fardeau initial de prouver que la demande concernant OUTLAW était en instance aux dates de production des demandes visant les Marques - en l'espèce, les dates de priorité (le 26 septembre 2005 et le 29 novembre 2004) -, et qu'elles étaient toujours en instance aux dates d'annonce des demandes visant les Marques, soit le 5 mai 2010 et le 8 juillet 2009 [le paragraphe 16(5) de la Loi]. Le registraire peut, dans l'intérêt du public, consulter le registre pour y trouver les demandes sur lesquelles s'appuie l'opposant [voir *Royal Appliance, Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier l'état de la demande invoquée par l'Opposante.

[76] La demande visant OUTLAW a été produite avant les dates de priorité en ce qui a trait aux demandes concernant les Marques et était toujours en instance aux dates d'annonce des demandes concernant les Marques. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition.

[77] L'Opposante a fait valoir que ses arguments étaient encore plus solides à l'égard de cette marque puisque l'ensemble de sa marque de commerce OUTLAW figure dans les Marques. Je suis d'accord. Les marchandises liées à la demande concernant OUTLAW sont semblables à celles liées à la marque de commerce déposée HORS LA LOI de l'Opposante.

[78] La différence concernant les dates pertinentes n'est pas significative et par conséquent, mes conclusions en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sont tout aussi applicables ici, à la différence près que le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) milite encore plus en faveur de l'Opposante relativement à la marque de commerce OUTLAW.

[79] En conséquence, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et la marque de commerce OUTLAW de

l'Opposante en ce qui a trait aux Marchandises. Je conclus toutefois que la différence entre les Services et les vêtements de l'Opposante est suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[80] Ayant égard à ce qui précède, j'accepte les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(2) et l'alinéa 16(3)b) de la Loi en ce qui concerne les Marchandises et je rejette les motifs d'opposition fondés sur le paragraphe 16(2) et l'alinéa 16(3)b) en ce qui concerne les Services.

Énoncé liminaire des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi

[81] L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement des Marques car, contrairement à l'énoncé liminaire des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 30 de la Loi.

[82] L'énoncé liminaire des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi ne constitue pas le fondement de motifs d'opposition au sens du paragraphe 38(2) de la Loi puisque les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, pris dans leur ensemble, visent les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement. En conséquence, je rejette les deux motifs d'opposition fondés uniquement sur l'énoncé liminaire des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence d'un caractère distinctif

[83] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est invoqué en trois volets. Le premier volet concerne l'allégation selon laquelle les Marques ne distinguent pas les Marchandises et les Services des marchandises de l'Opposante en liaison avec les marques de commerce HORS LA LOI, ni ne sont adaptées à les distinguer. L'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de ses marques de commerce HORS LA LOI et il n'existe donc pas de preuve qui établit que l'une ou l'autre des marques de l'Opposante avait, à la date pertinente du 19 mai 2010 en ce qui a trait à la Marque nominale et au 30 novembre 2009 en ce qui a trait à la Marque figurative, acquis au Canada une réputation suffisante pour avoir une incidence sur le caractère distinctif

des Marques [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. En conséquence, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif suivant l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la Loi. Le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est donc rejeté.

[84] Les second et troisième volets du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif visent l'irrégularité de l'octroi de licence des Marques et de leur cession, respectivement. L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de ses allégations et par conséquent, les second et troisième volets du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif sont également rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Décision

[85] Vu ma décision de retenir le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) de la Loi, la demande visant la Marque figurative doit être modifiée de manière à supprimer l'emploi et l'enregistrement allégués en liaison avec les Marchandises.

[86] La décision qui suit porte sur les allégations à l'égard de l'intention d'employer les marques de commerce. En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande n° 1289535 en ce qui concerne « vêtements, nommément chemises, teeshirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes de sport, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour nourrissons, grenouillères, bavoirs autres

qu'en papier, couches en tissu, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, corsets, culottes, tangas, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots de corps, bas, vêtements de détente, peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bas, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux et cache-oreilles, articles chaussants, nommément souliers, espadrilles, bottes, bottillons, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles » et je rejette l'opposition en ce qui concerne « divertissement, nommément production de parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement, nommément participation à des parties et à des compétitions de crosse, nommément organisation de parties et de compétitions de crosse; tenue de démonstrations récréatives, nommément parties et compétitions de crosse; organisation de démonstrations de crosse; offre d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément compétitions de crosse; divertissement, nommément production de séries télévisées sur les évènements sportifs; divertissement, nommément série d'émissions sportives diffusées à la télévision, par satellite et dans des médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision présentant des évènements sportifs par un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information sur les marchandises et les services liés à la crosse » [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1^{re} inst.)].

[87] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande n^o 1297982 en ce qui concerne « vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, jerseys, tenues de sport, shorts, boxeurs, hauts,

hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles d'entraînement, gilets molletonnés, chandails, vestes, articles pour le cou, cravates, gants, mitaines et vêtements imperméables; bretelles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles chaussants, nommément espadrilles, tongs » et je rejette l'opposition en ce qui concerne « divertissement, nommément production de parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement, nommément participation à des parties et à des compétitions de crosse, nommément organisation de parties et de compétitions de crosse; tenue de démonstrations récréatives, nommément parties et compétitions de crosse; organisation de démonstrations de crosse; offre d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément compétitions de crosse; divertissement, nommément production de séries télévisées sur les évènements sportifs; divertissement, nommément série d'émissions sportives diffusées à la télévision, par satellite et dans des médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision présentant des évènements sportifs par un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information sur les marchandises et les services liés à la crosse » [sur la question des décisions partagées, voir *Produits Ménagers*, précitée].

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

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.