

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Paul Alfred Starkins à la demande
n° 1162419 produite par Second Round,
Inc., une entité juridique, en vue de
l’enregistrement de la marque de
commerce KRONK**

Le 16 décembre 2002, l’entité juridique Second Round, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement visant la marque de commerce KRONK (la Marque), fondée sur l’emploi de la Marque au Canada. L’état déclaratif des marchandises est ainsi rédigé :

1. Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, jerseys, shorts, tenues de jogging, vestes, pulls, chandails, casquettes et polos;
2. Vêtements et articles de chapellerie, nommément teeshirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, jerseys, shorts, tenues de jogging, vestes, pulls, chandails, casquettes et polos. Les marchandises du groupe (1) sont visées en tant que marchandises employées au Canada depuis le 1^{er} décembre 1999 au moins, tandis que celles du groupe (2) le sont en rapport avec l’emploi et l’enregistrement de la Marque aux États-Unis (sous le n° 2,306,900). La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du *Journal des marques de commerce* du 2 juin 2004.

Le 2 novembre 2004, M. Paul Alfred Starkins (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition à la demande. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposant.

La preuve de l’Opposant est constituée de l’affidavit de M. Paul Alfred Starkins, et celle de la Requérante, de l’affidavit de sa présidente, M^{me} Sylvia Steward. Aucun des auteurs des affidavits n’a été contre-interrogé.

Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n’a demandé d’audience.

Les motifs d'opposition

Les motifs d'opposition peuvent être résumés ainsi :

1. La demande n'est pas conforme à l'al. 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), car la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis le 1^{er} décembre 1999 au moins.
2. La demande n'est pas conforme à l'al. 30i) car la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque en liaison avec les marchandises énumérées dans sa demande parce qu'elle devait ou aurait dû être au courant de l'antériorité des droits de l'Opposant ou de son prédécesseur en titre.
3. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement car, à la date de la production de la demande et à la date de premier emploi alléguée, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce KRONK de l'Opposant que ce dernier ou son prédécesseur en titre avait employée antérieurement au Canada en liaison avec des articles vestimentaires et, plus particulièrement, avec des tricots, chemises, tee-shirts et pantalons, et qu'elle en crée encore.
4. La Requérante n'a pas droit à l'enregistrement car, à la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce KRONK de l'Opposant ainsi qu'avec la marque visée par la demande d'enregistrement n° 1,157,977 de l'Opposant, produite le 1^{er} novembre 2002.
5. La Marque n'est pas une marque distinctive au Canada, car elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante de celles d'autres personnes, notamment les marchandises en liaison avec lesquelles l'Opposant ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé sa marque et elle n'est pas adaptée à les distinguer.

Étant donné que la demande qui nous concerne est fondée sur l'emploi au Canada à l'égard des marchandises du groupe (1) et sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis à l'égard des marchandises du groupe (2), j'ai considéré que les motifs 3 et 4 invoqués par l'Opposant reposaient sur les par. 16(1) et 16(2) de la Loi.

Les dates pertinentes

Les dates pertinentes applicables à l'examen des différents motifs d'opposition sont les

suivantes :

- art. 30 – la date de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- par. 16(1) – la date de premier emploi par la Requérente [voir par. 16(1)];
- par.16(2) – la date de la production de la demande par la Requérente [voir par.16(2)];
- l’absence de caractère distinctif – la date de la production de l’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Résumé de la preuve

M. Starkins atteste que son prédécesseur en titre a employé sa marque KRONK en liaison avec des articles vestimentaires, nommément des tricots, chemises, t-shirts, pantalons, manteaux, blousons, hauts, maillots d’athlétisme, jupes et robes depuis le mois de mars 1996 au moins. La pièce B jointe à son affidavit est une copie d’un bordereau d’expédition daté du 29 mars 1996, relatif à la livraison à une adresse en Colombie-Britannique d’un chargement de vêtements KRONK provenant de « P&P », à Londres (Angleterre). Je constate que les seuls articles dont on peut lire le nom sur la copie de la facture manuscrite sont des t-shirts et des chandails à encolure ronde. La pièce C jointe à l’affidavit est une copie de la facture qui accompagnait ce chargement. Des échantillons d’étiquettes portant la marque de commerce telle qu’elle était employée par le prédécesseur en titre de l’Opposant en liaison avec les articles vestimentaires au mois de mars 1996 étaient joints comme pièce D. M. Starkins a aussi expliqué avoir acquis la marque par acte de cession en date du 23 juin 2000 et avoir continué depuis à l’employer au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « tricots, chemises, t-shirts, pantalons, manteaux, blousons, hauts, maillots d’athlétisme, jupes et robes ». Il a ajouté que depuis le mois d’octobre 2002 au moins, il a employé la marque KRONK en liaison avec des « articles en cuir ou similicuir; ceintures; portefeuilles, bourses; anneaux porte-clés; sacs, sacs d’écolier, sacs pour disques, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de toilette, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, ceintures bananes, sacs bananes, porte-documents, porte-documents, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, bagages, étuis, sacs de vol, valises de nuit, sacs pour accessoires de voyage, sacs à chaussures pour voyage, chariots à bagages (non motorisés); parasols, parapluies, cannes; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné ».

M^{me} Steward déclare que la marque de commerce KRONK a été employée au Canada par la Requérante et ses prédécesseurs en titre, notamment Escot Boxing Enterprises Inc., depuis 1991 au moins, en liaison avec des vêtements, notamment des tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, jerseys, shorts, tenues de jogging, vestes, pulls, chandails, casquettes et polos. Elle atteste que la Marque est devenue très connue aux États-Unis, au Canada et dans presque tous les coins du monde en lien avec des services d'entraînement pour boxeurs, la promotion de la boxe et de championnats de boxe et avec de l'équipement et des vêtements. Elle explique que, dans le cours normal de la fourniture de ces services et de cette promotion sous la marque de commerce KRONK, les boxeurs portent des vêtements et des pièces d'équipement où la marque de commerce KRONK figure en bonne place, qui proviennent de la Requérante ou de son prédécesseur en titre, Escot Boxing Enterprises Inc., et qu'ils prennent part à des spectacles, des démonstrations et des matchs de boxe aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. La pièce A jointe à son affidavit est constituée de photos montrant des boxeurs portant des vêtements de marque KRONK. Elle déclare en outre que lors de ces spectacles, démonstrations et matchs de boxe, en particulier au Canada, des articles vestimentaires de marque KRONK provenant de la Requérante ou de son prédécesseur en titre étaient généralement vendus et qu'il s'agissait là d'une pratique normale du commerce. Elle a donné l'exemple d'un spectacle organisé à Windsor (Ontario) en juin 1991, où les marchandises de la Requérante ont été présentées et annoncées et où il s'est vendu pour environ 15 000 \$ d'articles vestimentaires KRONK.

Les marchandises de la Requérante sont également vendues au Canada et dans d'autres pays, par Internet, au moyen d'un site Web exploité par la Requérante. La pièce C jointe à l'affidavit de M^{me} Steward renferme des échantillons de factures constatant des ventes d'articles vestimentaires de la Requérante portant la marque KRONK, réalisées au Canada de 1999 à 2006.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

Relativement à la question de la non-conformité à l'al. 30b), le fardeau de preuve initial reposant sur un opposant est plus léger parce que les faits se rapportant au premier emploi d'une marque par le requérant relèvent plus particulièrement de la connaissance de ce dernier (*Tune Masters c.*

Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), p. 89). Un opposant peut donc s'acquitter de ce fardeau de preuve en présentant lui-même des éléments de preuve ainsi qu'en se reportant à la preuve du requérant (*Labatt Brewing Co. c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230 (C.F. 1^{re} inst.)). Toutefois, bien qu'un opposant puisse faire appel à la preuve du requérant, il doit quand même démontrer que cette preuve est « manifestement » incompatible avec les déclarations contenues dans la demande d'enregistrement.

En l'espèce, je ne suis pas convaincue que l'Opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve initial. Il n'a présenté aucun élément de preuve établissant que la Requérante n'avait pas employé la Marque en liaison avec les marchandises visées par la demande d'enregistrement. De plus, la preuve de la Requérante n'est pas manifestement incompatible avec sa déclaration portant qu'elle emploie la Marque au Canada depuis le mois de décembre 1999. Ce motif d'opposition est donc écarté.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Lorsqu'un requérant fournit la déclaration prévue à l'alinéa 30i), le motif d'opposition fondé sur cette disposition n'est retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée [voir *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155, et *Cerverceria Modelo, S.A. de C.C. c. Marcon* (non publiée) [2008] C.O.M.C. n° 131)]. Comme il ne s'agit pas d'un tel cas, ce motif d'opposition est écarté.

Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)a) et 16(2)a)

L'Opposant soutient également que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement, aux termes de l'al. 16(1)a), parce que la Marque crée de la confusion avec la marque KRONK, antérieurement employée au Canada par l'Opposant ou par son prédécesseur en titre, en liaison avec des articles vestimentaires et, plus particulièrement, avec des tricots, chemises, tee-shirts et pantalons.

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'al. 16(1)a), l'Opposant a le fardeau initial de prouver qu'il a employé sa marque de commerce avant la date de premier emploi déclarée par la

Requérante et qu'il ne l'avait pas abandonné à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [art. 16]. Contrairement à ce que la Requérante a fait valoir, la date de premier emploi est la date déclarée dans la demande d'enregistrement et non celle qui peut être démontrée dans la preuve de la Requérante. Le fardeau de preuve de l'Opposant à l'égard du motif fondé sur l'al. 16(2)a) est le même, sauf qu'il doit établir qu'il employait sa marque avant la date à laquelle la demande d'enregistrement de la Requérante a été produite et qu'il ne l'avait pas abandonnée à la date où cette demande a été annoncée.

En ce qui concerne le non-abandon, la Requérante semble s'appuyer sur le fait que la demande d'enregistrement de la marque de commerce KRONK soumise par l'Opposant (demande n° 1,157,977) a été abandonnée le 2 novembre 2007. Je conviens avec la Requérante, que ce fait peut démontrer l'intention de l'Opposant d'abandonner sa demande d'enregistrement. La question, cependant, n'est pas de savoir si l'Opposant peut prouver qu'il n'avait pas abandonné sa demande d'enregistrement mais s'il peut prouver qu'il n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce concernant la marque de la Requérante, c.-à-d. le 2 juin 2004.

Pour qu'il y ait emploi d'une marque de commerce au sens de l'art. 4 de la Loi, l'emploi doit être constant et avoir lieu dans la pratique normale du commerce (voir *Redsand c. Dylex Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 373 (C.F. 1^{re} inst.)). J'estime que la preuve fournie n'indique pas que cette condition est remplie, puisque la seule activité qui semble avoir eu lieu avant la date pertinente est un envoi unique de t-shirts et de chandails à encolure ronde à une adresse au Canada. Cela n'est pas indicatif, à mon avis, d'une opération s'inscrivant dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, l'Opposant ne s'étant pas acquitté de son fardeau de preuve, ces motifs d'opposition ne sont pas retenus.

Les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(1)b) et 16(2)b)

L'Opposant a soutenu en outre que la Requérante n'avait pas droit à l'enregistrement, aux termes de l'al. 16(1)b), parce que la Marque crée de la confusion avec la demande d'enregistrement de la marque KRONK, produite le 1^{er} novembre 2002 par l'Opposant (demande n° 1,157,977). Cette demande n'a pas été mise en preuve par l'Opposant. Étant donné que l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'al. 16(1)b) comporte des éléments d'intérêt public, le registraire peut

exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter les registres du Bureau des marques de commerce pour vérifier l'existence d'une demande pendante invoquée à l'appui d'un tel motif (*Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), p. 529). Après vérification de l'existence de la demande n° 1,157,977, il appert que cette demande n'a pas été produite avant la date de premier emploi déclarée par la Requérante à l'égard des marchandises du groupe (1), de sorte que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, lequel est donc écarté.

Pour ce qui est des marchandises du groupe (2), je relève que leur énoncé est identique à celui du groupe (1), sauf pour ce qui est des « articles de chapellerie ». Puisque la demande n° 1,157,977 était pendante à la date à laquelle la demande de la Requérante a été annoncée (le 16 juin 2003), l'Opposant a satisfait au fardeau de preuve imposé à l'égard de l'al. 16(2)b) même si sa demande a ensuite été abandonnée le 2 novembre 2007 (voir *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288 (C.F. 1^{re} inst.), et le par. 16(4)).

La demande n° 1,157,977 de l'Opposant a été présentée à l'égard des marchandises suivantes :

1. Articles en cuir ou similicuir; ceintures; portefeuilles, bourses; anneaux porte-clés; sacs, sacs d'écolier, sacs pour disques, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de toilette, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, ceintures bananes, sacs bananes, porte-documents, porte-documents, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, bagages, étuis, sacs de vol, valises de nuit, sacs pour accessoires de voyage, sacs à chaussures pour voyage, chariots à bagages (non motorisés); parasols, parapluies, cannes; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.
2. Vêtements, articles chaussants et coiffures, notamment chapeaux, casquettes, bandanas, cache-oreilles, vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements d'hiver pour l'extérieur, vêtements d'athlétisme, chaussures d'athlétisme, chaussures pour enfants, chaussures de sport, articles chaussants de soirée.
3. Articles vestimentaires, notamment tricots, chemises, tee-shirts et pantalons.

L'application du test en matière de confusion énoncé au par. 6(2) de la Loi exige la prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément énoncées au par. 6(5) de la Loi. En l'espèce, les marques sont identiques, et le seul recoupement qui existe entre les marchandises des parties concerne les « articles de chapellerie » de la Requérante et les

« coiffures » de l'Opposant. La preuve, toutefois, n'établit pas que l'Opposant ou son prédécesseur en titre ait employé la marque KRONK en liaison avec des coiffures. Le seul emploi de la marque KRONK mis en preuve par l'Opposant remonte à 1996 et se rapporte à des t-shirts et des chandails à encolure ronde. La Requérante, quant à elle, a présenté des éléments de preuve établissant que ses marchandises, dont des casquettes, ont été vendues au Canada en liaison avec la Marque de 1999 à 2003. La Requérante a également prouvé qu'en juin 1991 il s'est vendu pour environ 15 000 \$ de ses marchandises portant la marque de commerce KRONK, et elle prétend que des articles de marque KRONK ont continuellement été vendus au Canada depuis cette date. L'emploi de la Marque de la Requérante a donc conféré à celle-ci un certain caractère distinctif au Canada.

J'ai relevé une autre circonstance, à savoir que la Marque semble jouir d'une réputation établie dans le domaine de la boxe.

Après examen de l'ensemble des circonstances, j'estime que, suivant la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques. Ce motif d'opposition est donc lui aussi écarté.

Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'Opposant a soutenu que la Marque n'est pas distinctive et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises liées à la marque de commerce de l'Opposant. Pour faire la preuve qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'Opposant doit démontrer qu'à la date de la production de l'opposition (le 2 novembre 2004), sa marque KRONK était devenue suffisamment connue pour priver la Marque de caractère distinctif (*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)). La preuve dont je dispose ne me convainc pas que la marque de l'Opposant était suffisamment connue, à la date où il a produit son opposition, pour priver la Marque de la Requérante de caractère distinctif. L'Opposant ne s'étant pas acquitté de son fardeau de preuve, ce motif n'est pas retenu.

Décision

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8).

FAIT À Gatineau (Québec), le 8 janvier 2009.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.