

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 22

Date de la décision : 2013-02-08

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par MAPA GmbH à l'encontre
de la demande d'enregistrement
n° 1412579 pour la marque de commerce
NUKNUUK & Design au nom de 2956-
2691 Québec Inc.**

Dossier

[1] 2956-2691 Québec inc. (le requérant) a déposé, le 29 septembre 2008, une demande d'enregistrement pour la marque de commerce NUKNUUK & Design, montrée ci-après :



(la Marque)

Cette demande est fondée sur un emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2002 en liaison avec :

Équipement nautique, notamment combinaisons, chaussettes, gants, gilets de sauvetage en néoprène; matériel de camping, notamment tentes, sacs de couchage, matelas de camping, bâches, trousse de premiers soins, jumelles, couteaux, raquettes, pelles;

bagagerie, nommément sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, valises, sacoches de selle pour vélos, ceintures porte-monnaie, portefeuilles pour hommes et femmes, sacs à main, pinces à billets, sacs banane, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques et serviettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; articles de fantaisie, nommément drapeaux, calendriers, bougies, cadres, lampes, plaques d'immatriculation, mitaines pour laver les automobiles, housses de siège pour voitures et camions, boîtes aux lettres, parapluies, boîtes repas et sacs repas; bijoux, nommément colliers, montres, bagues et boucles d'oreilles; publications imprimées, nommément livres, livres pour autocollants, livres à colorier; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, cartes pour toutes les occasions, cartes de souhaits, cartes postales, serviettes de table en papier, tapis de table en papier, assiettes et tasses en papier, couvre-livres en vinyle, emballage-cadeau et rubans, ornements d'arbre de Noël et figurines; jouets, nommément animaux en peluche et figurines d'animaux; articles ménagers, nommément paillasons, coussins, napperons, carpettes; articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols, grandes tasses, cafetières, théières, verres, chopes, verres à bière, ronds de serviette, salières et poivrières, saladiers; literie, nommément oreillers, draps, taies d'oreiller, courtpointes, housses de couette, couvertures, jetés et couvre-lits, linge de maison, nommément draps, couvertures, housses de matelas, surmatelas, couettes, housses de couette, couvre-lits, édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, oreillers et coussins, serviettes, débarbouillettes, serviettes de bain et serviettes de plage; articles de toilette, nommément savons, shampooings et revitalisant; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et mocassins pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, mitaines, chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, foulards, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, cravates, ceintures, bretelles, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit et peignoirs, maillots, bas, caleçons longs, manteaux, nommément vestes sport, coupe vent, parkas, ponchos, trench-coats, vestes de ski, pantalons de ski, gilets, imperméables, pantalons imperméables et habits de neige, chemises, tee-shirts, chandails, cardigans, pantalons, robes, jupes, shorts, bermudas, jeans, maillots de bain, bonnets de bain, cache-maillots de plage; vêtements pour bébés, nommément mitaines, casquettes, chapeaux, cache-maillots, combinaisons, salopettes, barboteuses, shorts, chemises, teeshirts, manteaux, vestes, imperméables, robes, chaussettes, pyjamas, grenouillères, chaussures et pantoufles; accessoires pour bébés, nommément sièges d'auto, parcs de jeux, lits d'enfant, chaises hautes, poussettes et literie pour berceau (les marchandises);

et depuis le 19 août 2002 en liaison avec :

Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de sport pour hommes, femmes et enfants. Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail d'équipement de camping et d'accessoires de voyage et exploitation de centres de réparation et d'entretien d'équipement et de vêtements de sport (les services).

[2] Le 2 septembre 2009, la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce. MAPA GmbH-Und Plastikwerke, qui a subséquemment changé son nom pour MAPA GmbH (l'opposant), a déposé une déclaration d'opposition le 3 mai 2010.

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

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), car le requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services, en raison d'un emploi et d'un enregistrement antérieurs au Canada de la marque de commerce NUK de l'opposant;
2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, car le requérant n'a pas employé la Marque en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises et services depuis la date de premier emploi alléguée;
3. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi*, car le requérant ne pouvait pas être convaincu qu'il avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services, car l'emploi de la Marque contrevient à l'article 22 de la *Loi*;
4. La Marque crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce enregistrées de l'opposant NUK enregistrement n° TMA176140; NUK enregistrement n° TMA193029; et NUK enregistrement n° TMA322411;
5. Le requérant n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la Marque conformément à l'alinéa 16(1)*a*) de la *Loi*, car à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce de l'opposant et les enregistrements afférents, lesquelles ont déjà été employées par l'opposant au Canada;
6. Conformément à l'alinéa 38(2)*d*) de la *Loi*, la Marque n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de l'opposant compte tenu de l'enregistrement et de l'emploi des marques de commerce de l'opposant.

[4] Dans sa déclaration d'opposition déposée le 19 juillet 2010, le requérant rejette essentiellement tous les motifs d'opposition.

[5] L'opposant a déposé en preuve trois copies certifiées des enregistrements n^{os} TMA176140, TMA193029 et TMA322411 ainsi qu'une copie certifiée de l'historique de

l'enregistrement n° TMA566312, tandis que le requérant n'a déposé aucune preuve. Comme preuve supplémentaire, l'opposant a déposé une copie certifiée de la déclaration solennelle de Robert Shamis, datée du 17 décembre 2010, déposée en réponse à un avis au titre de l'article 45 délivré au requérant par le registraire concernant l'enregistrement n° TMA566312.

[6] Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites et seul l'opposant était représenté à l'audience.

Fardeau de la preuve

[7] Le requérant a le fardeau de montrer que la demande est conforme aux dispositions de la *Loi*, mais l'opposant a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Lorsque ce fardeau initial a été satisfait, le requérant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne doivent pas faire obstacle à 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 (COMC); *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* [2005] CF 722].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[8] Conformément à l'alinéa 30*i*) de la *Loi*, le requérant doit se déclarer convaincu qu'il a le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services. Une telle déclaration est incluse à la demande. Un opposant peut s'appuyer sur l'alinéa 30*i*) dans des cas spécifiques, comme lorsqu'une fraude par le requérant est alléguée [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC)]. Il n'y aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et le dossier ne contient aucune preuve à cet effet. Le premier motif d'opposition est rejeté.

[9] En ce qui concerne le troisième motif d'opposition, je fais miens les commentaires formulés par ma collègue Natalie de Paulsen dans *Euromed Restaurant Limited c. Trilogy Properties Corporation* 2012 COMC 19, au paragraphe 13 :

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 (CF), aux paragraphes 38 à 42]. Même si j'estimais ce motif d'opposition valide, il ne pourrait nullement 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 la violation de l'article 22 [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), aux paragraphes 46 et 63 à 68]. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

En conséquence, le troisième motif d'opposition est aussi rejeté.

[10] Pour ce qui est des cinquième et sixième motifs d'opposition (droit à l'enregistrement et caractère distinctif), l'opposant a le fardeau initial de montrer qu'il a employé ou révélé sa ou ses marques de commerce au Canada avant la date de premier emploi alléguée en ce qui concerne le motif fondé sur le droit à l'enregistrement [voir l'article 1 de la *Loi*]; quant au caractère distinctif, l'opposant doit montrer qu'à la date de publication de la présente demande, sa ou ses marques de commerce étaient connues jusqu'à un certain point au Canada [voir *Motel 6, Inc. c. No 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (CF)].

[11] Comme l'opposant n'a produit aucune preuve d'emploi pour aucune de ses marques de commerce, les cinquième et sixième motifs d'opposition sont rejetés, car l'opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau initial.

Conformité aux dispositions de l'alinéa 30b) de la *Loi*

[12] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date du dépôt de la demande (29 septembre 2008) [voir *Georgia-Pacific Corporation c. Scott Paper Ltd* (1989), 24 C.P.R. (3d) 274 (COMC)]. L'opposant a un fardeau initial relatif à son allégation selon laquelle le requérant n'avait pas employé la Marque à la date de premier emploi alléguée dans sa demande en liaison avec chaque marchandise et service. Ce fardeau a été qualifié de peu exigeant. De plus, l'opposant peut s'appuyer sur la preuve produite par le requérant lui-même [voir *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (COMC)]. Cependant, le requérant n'a produit aucune preuve dans la présente espèce.

[13] L'opposant s'appuie sur la déclaration solennelle datée du 17 décembre 2010 déposée par M. Robert Shamis, le président du requérant, en réponse à un avis au titre de l'article 45 délivré au requérant par le registraire, le 10 septembre 2010, concernant l'enregistrement n° TMA566312 pour la marque de commerce NUKNUUK & Design, ainsi que sur la décision du registraire dans *MAPA GmbH Gummi-und Plastikwerke c. 2956-2691 Québec Inc*, 2012 COMC 192, rendue le 24 octobre 2012, éliminant tous les services de l'enregistrement n° TMA566312 et limitant l'enregistrement aux marchandises suivantes : chaussures, nommément pantoufles pour hommes, pantoufles pour femmes.

[14] La marque de commerce visée par l'enregistrement n° TMA566312 est identique à la marque. La liste des marchandises et services visés par l'enregistrement n° TMA566312 avant la décision susmentionnée est identique à la liste des marchandises et services. Le certificat d'enregistrement n° TMA566312 montre qu'une déclaration d'emploi a été déposée le 29 juillet 2002 pour les marchandises et le 19 août 2002 pour les services. Ces dates correspondent aux dates de premier emploi mentionnées dans la présente demande.

[15] L'opposant a porté à mon attention les paragraphes 23 à 25 incluant la déclaration solennelle de M. Shamis :

[TRADUCTION]

23. Au moins trois (3) ans précédant la date de délivrance de l'avis au titre de l'article 45 par le registraire des marques de commerce, la situation économique précaire qui prévalait au Canada a empêché le titulaire 2956-2691 [Québec inc.] de la marque de commerce d'employer la marque de commerce en liaison avec l'ensemble des marchandises ou services décrits dans l'extrait du registre des marques de commerce relatif à la marque de commerce (pièce 2).

24. Le titulaire 2945-2691 de la marque de commerce a l'intention d'employer la marque de commerce en liaison avec l'ensemble des marchandises ou services décrits dans l'extrait du registre des marques de commerce relatif à la marque de commerce (pièce 2), et dans un avenir rapproché, si la situation économique le permet.

25. Par conséquent, le titulaire 2956-2691 de la marque de commerce déclare, avec respect, qu'il a le droit de demander et qu'il demande que l'enregistrement de la marque de commerce soit maintenu dans son ensemble et que le titulaire 2956-2691 de la marque de commerce obtienne un délai d'un (1) an à partir de la date de la décision du registraire des marques de commerce pour intervenir dans la présente et employer la marque de commerce en liaison avec l'ensemble des marchandises et services décrits

dans l'extrait du registre des marques de commerce relatif à la marque de commerce (pièce 2).

[16] Comme mentionné plus tôt, le registraire a éliminé tous les services de l'enregistrement pour ne conserver que « chaussures, nommément pantoufles pour hommes, pantoufles pour femmes » conformément à la preuve d'emploi produite et à l'aveu fait par M. Shamis concernant l'absence d'emploi de la marque de commerce NUKNUUK & Design en liaison avec la plupart des marchandises et l'ensemble des services.

[17] Il ne faut pas oublier que la période pertinente dans cette procédure en vertu de l'article 45 concernant l'enregistrement n° TMA566312 était du 17 septembre 2007 au 17 septembre 2010. Par conséquent, l'emploi de la marque de commerce visée par cet enregistrement avant le 17 septembre 2007 n'était pas en cause. Toutefois, la période pertinente englobe une période avant la date pertinente associée à ce motif d'opposition, à savoir du 17 septembre 2007 au 29 septembre 2008.

[18] D'après la déclaration solennelle de M. Shamis et la décision du registraire mentionnée plus haut dans la présente, il est clair que la Marque n'a pas été employée entre au moins le 17 septembre 2007 et le 29 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et services, à l'exception des pantoufles pour hommes et pour femmes.

[19] Dans *Ivy Lea Shirt Co c. Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (2001), 11 C.P.R. (4th) 489 (CF), il a été établi qu'afin de satisfaire aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, un inscrivand doit avoir employé la Marque de façon continue en liaison avec les marchandises et services, dans la pratique normale du commerce, de la date du premier emploi à la date du dépôt de la demande.

[20] J'estime que l'opposant s'est acquitté de son fardeau initial peu exigeant d'établir que le requérant n'employait pas la Marque de façon continue en liaison avec les marchandises et services, à l'exception des pantoufles pour hommes et femmes, dans la pratique normale du commerce, depuis au moins le 17 septembre 2007 et jusqu'à la date de la présente demande. Par conséquent, il incombe maintenant au requérant de prouver cet emploi continu.

[21] Le requérant n'a déposé aucune preuve. Par conséquent, je maintiens le deuxième motif d'opposition en partie. Ce motif est accueilli pour tous les services et toutes les marchandises, à l'exception des chaussures, nommément pantoufles pour hommes et pantoufles pour femmes.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d)

[22] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (CAF)].

[23] L'opposant s'est acquitté de son fardeau initial de la preuve en déposant les certificats d'enregistrements n^{os} TMA176140 et TMA193029 pour la marque de commerce NUK. Ces deux enregistrements visent des sucettes, tétines et biberons orthodontiques. Il a aussi déposé une copie certifiée de l'enregistrement n^o TMA322411 pour la même marque de commerce visant les marchandises suivantes :

Sucettes orthodontiques, tétines orthodontiques, sucettes-exercice orthodontiques, sucettes-dentition orthodontiques, biberons, bagues et disques pour biberons, couvercles de tétines pour biberons, anneaux de dentition, brosses à dents pour nourrisson, trousse éducative de brosse à dents pour nourrisson, coussinets d'allaitement, coquilles protège-mamelons, tire-lait, aspirateurs nasaux, trousse de voyage contenant des sucettes-exercice orthodontiques, demi-bouteilles et porte-bouteilles pour bouteilles jetables.

[24] J'ai vérifié le registre et ces enregistrements sont toujours existants.

[25] Le test en matière de confusion est décrit au paragraphe 6(2) de la *Loi*. Certaines des circonstances particulières à prendre en compte sont décrites au paragraphe 6(5) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms

commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient de leur accorder n'est pas nécessairement le même [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (CF) et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (CF)]. Je me fonde aussi sur les décisions de la Cour suprême du Canada dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 et *Mattel Inc. c. 3894207 Canada inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, dans lesquelles le juge Binnie commente l'évaluation des critères énoncés au paragraphe 6(5) afin d'établir s'il existe un risque de confusion entre les deux marques de commerce.

[26] Il est plus probable que l'opposant ait gain de cause sur ce motif d'opposition pour l'enregistrement n° TMA322411 pour la marque de commerce NUK, car il vise plus de produits. Je vais donc comparer cet enregistrement avec la présente demande. Si l'opposant n'obtient pas gain de cause sur ce motif pour cet enregistrement, il ne l'obtiendra pas pour les autres enregistrements.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[27] Les marques de commerce respectives des parties ont un caractère distinctif inhérent. Ce sont des mots inventés. La marque comporte aussi un élément graphique. Par conséquent, la Marque a un caractère distinctif inhérent supérieur.

[28] Il est possible de renforcer le caractère distinctif d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'utilisation. Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au dossier. Pour ce qui est de la marque de commerce de l'opposant, ce dernier fait valoir que le certificat d'enregistrement montre qu'elle est employée depuis au moins 1961. Toutefois, en l'absence de preuve de cet emploi, il est impossible d'établir la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada.

La période pendant laquelle les marques de commerces ou noms commerciaux ont été en usage

[29] Il a déjà été conclu que le registraire peut se fonder sur le certificat d'enregistrement pour établir une période d'emploi de la marque de commerce enregistrement de l'opposant [voir

Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68]. Toutefois, tout ce que je peux présumer d'un tel élément de preuve est un emploi *de minimis*. Ce facteur avantage l'opposant, car il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque. Cette conclusion ne sera cependant pas un facteur déterminant dans l'espèce.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[30] Je dois comparer les marchandises et les services aux marchandises visées par l'enregistrement de l'opposant. En l'absence d'éléments de preuve concernant les voies commerciales et les entreprises respectives des parties, je peux seulement conclure, d'après le genre de certaines marchandises, qu'il y a un certain lien entre les accessoires pour bébé du requérant, nommément sièges d'auto, parcs de jeux, lits d'enfant, chaises hautes, poussettes et literie pour berceau, et les sucettes, tétines et biberons orthodontiques de l'opposant.

Le degré de ressemblance

[31] Dans la décision *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc. et al* 2011 C.S.C. 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi* est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Dans *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359, la Cour fédérale a déclaré qu'aux fins de la distinction entre marques de commerce, c'est la première partie de la Marque qui importe le plus.

[32] Le premier élément de la partie textuelle de la marque est la marque de commerce de l'opposant. De plus, il semblerait que la deuxième partie textuelle de la marque soit équivalente à la marque de commerce NUK de l'opposant sur le plan phonétique. Par conséquent, la Marque est similaire à la marque de commerce NUK de l'opposant sur le plan phonétique.

[33] Ce facteur qui importe le plus avantage l'opposant.

Conclusion

[34] D'après cette analyse des critères pertinents, je conclus que le requérant n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la marque n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce NUK de l'opposant lorsqu'elle est employée en liaison avec des accessoires pour bébés, notamment sièges d'auto, parcs de jeux, lits d'enfant, chaises hautes, poussettes et literie pour berceau. Pour ce qui est des autres marchandises et services du requérant, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[35] L'issue de cette opposition est que l'opposant a davantage gain de cause sur le deuxième motif d'opposition que sur le quatrième, mais les deux motifs sont maintenus en partie. Par conséquent, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la *Loi* et considérant *Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (CF) comme autorité pour rendre une décision donnant en partie gain de cause, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la *Loi*, sauf pour les chaussures, notamment pantoufles pour hommes et pantoufles pour femmes.

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

Traduction certifiée conforme
Lou-Ann Dubé, trad.