

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Amberes, S.A. à la demande n° 1,191,785
produite par L.S Recreational Distributors
Inc. en vue de l'enregistrement de la marque
de commerce SCORPION INDUSTRIAL**

Le 25 septembre 2003, L.S. Recreational Distributors Inc. (la « requérante ») a déposé une demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce SCORPION INDUSTRIAL & Design (la « marque ») fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les articles chaussants, nommément bottes de travail de sécurité et chaussures de travail de sécurité. La marque est illustrée ci-dessous :



Le droit à l'usage exclusif du mot « industrial » en dehors de la marque a fait l'objet d'un désistement.

La demande a été publiée dans le *Journal des marques de commerce* le 28 juillet 2004 aux fins d'opposition.

Le 19 octobre 2004, Amberes, S.A. (l'« opposante ») a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

La preuve de l'opposante consiste en l'affidavit de Margaret Kruszewski. Celle-ci fournit

simplement une copie certifiée de l'enregistrement au Canada de la marque de commerce n° LMC484,654. La requérante a choisi de ne pas déposer de preuve et n'a pas contre-interrogé l'auteur de l'affidavit produit par l'opposante.

Seule la requérante a déposé des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Fardeau de la preuve

Il incombe à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l'opposante doit s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à la véracité des faits présumés à l'appui de chacun des motifs d'opposition. [Voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

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

L'opposante a fait valoir que la marque de la requérante n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque ESCORPION et dessin déposée au Canada par l'opposante sous le n° LMC484,654. La marque est représentée ci-dessous :

ESCORPION

La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerces* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

Il ressort de la preuve que l'enregistrement de l'opposante est en règle. La marque a été enregistrée en 1997 sur la base de son emploi et de son enregistrement en Espagne en liaison

avec des [TRADUCTION] « tailleurs pour femmes, jupes, pantalons, robes, pulls, chandails, chasubles, tee-shirts, manteaux, paletots, pardessus, vestes, écharpes, châles, gilets, capes, casquettes et gants ».

Le critère de la confusion

Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques 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 services soient ou non de la même catégorie générale. Pour appliquer le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, notamment :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle chaque marque de commerce ou nom commercial a été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Ces facteurs ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids.

La Cour suprême du Canada a décrit la méthode appropriée pour apprécier les circonstances à prendre en compte afin de déterminer si deux marques de commerce portent à confusion dans les décisions *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824. À la lumière de ces principes généraux, j'évaluerai maintenant toutes les circonstances de l'espèce.

al. 6(5)a) – caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

Chacune des marques est forte de manière inhérente puisque ni l'un ni l'autre des mots clés SCORPION ou ESCORPION n'évoque les marchandises qui sont associées aux marques.

La force d'une marque de commerce peut s'accroître lorsqu'elle devient connue grâce à la promotion ou à l'emploi, mais rien ne prouve que l'une ou l'autre des marques des parties a acquis une notoriété au Canada.

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

Il n'existe aucune preuve que l'une ou l'autre des marques des parties a été employée au Canada à ce jour.

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

Les marchandises de l'opposante consistent en des tailleurs pour dames et autres articles vestimentaires, tandis que les marchandises de la requérante sont des articles chaussants de sécurité. Il est possible qu'un particulier porte les marchandises des deux parties, mais il n'est pas évident que les parties œuvrent dans le même domaine. De plus, il n'existe aucune preuve quant au chevauchement des voies commerciales.

al. 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

« Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. » [*Conde Nast Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 188]

En l'espèce, la première partie de la marque de la requérante (SCORPION) ressemble fortement à l'unique mot de la marque de l'opposante (ESCORPION). « Escorpion » est le mot espagnol pour « scorpion », mais je ne peux dire si le Canadien moyen en serait conscient. Néanmoins, l'apparence des deux mots est suffisamment semblable pour que « escorpion » évoque le mot « scorpion » dans l'esprit d'un Canadien anglophone ou francophone, entraînant ainsi une ressemblance dans les idées suggérées par chaque marque.

Sur le plan visuel, la marque de la requérante comporte quatre principales caractéristiques : le mot « scorpion », la représentation d'un scorpion, le mot « industrial » et un rectangle noir. Par

conséquent, des caractéristiques importantes la distinguent sur le plan visuel de la version dessin d'ESCORPION de l'opposante.

Considérant les deux marques dans leur ensemble, je conclus qu'elles se ressemblent passablement.

conclusion relativement à la probabilité de confusion

Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est peu probable que les marques créent de la confusion. Il en est ainsi principalement à cause des différences qui existent entre les marchandises des parties. Tel qu'indiqué au paragraphe 33 de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin (précité)*, « [l]e paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée “que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale”, mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont *susceptibles* de le faire dans un cas particulier ». En l'espèce, il me semble peu vraisemblable que le consommateur moyen présume que la source des vêtements, en particulier les vêtements pour dames, est la même que celle des articles chaussants de sécurité uniquement parce que les marchandises sont associées à une marque de commerce comportant le mot « scorpion ». Ma décision à ce sujet aurait pu être différente s'il y avait eu une preuve que la marque de l'opposante était devenue connue au Canada ou qu'il y a chevauchement entre les marchandises ou les voies commerciales des parties.

Par conséquent, je rejette le motif fondé sur l'al. 12(1)d).

Motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3)

L'opposante a fait valoir que la requérante n'est pas la personne admise à enregistrer la marque aux termes du par. 16(3) puisqu'à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec le dessin de la marque ESCORPION de l'opposante, précédemment utilisé au Canada.

En ce qui concerne ce motif d'opposition, il incombe à l'opposante de s'acquitter de son fardeau initial de prouver l'emploi antérieur à la date de dépôt de la demande de la requérante et le non-abandon de sa marque à la date de l'annonce de la demande de la requérante [art. 16]. Le registraire peut tenir pour acquis l'emploi *de minimis* d'une marque de l'opposante lorsqu'une copie certifiée de son enregistrement a été déposée [*Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)], mais seulement lorsque l'enregistrement est fondé sur l'emploi de la marque au Canada, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Quoiqu'il en soit, le simple fait de déposer une copie certifiée de l'enregistrement ne permet pas à l'opposante de s'acquitter du fardeau de la preuve relativement aux motifs d'opposition fondés sur des allégations d'absence du droit à l'enregistrement ou d'absence de caractère distinctif.

Comme l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

L'opposante a également fait valoir que la marque n'est pas distinctive et ne distingue pas ni n'est adaptée pour distinguer les marchandises de la requérante de celles de l'opposante.

Pour s'acquitter du fardeau de présentation relativement à ce motif d'opposition, l'opposante doit démontrer qu'au dépôt de l'opposition, sa marque était devenue suffisamment connue pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque [*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.)]. Je répète que la copie certifiée de l'enregistrement de l'opposante ne suffit pas pour s'acquitter de ce fardeau et le motif d'opposition est donc rejeté.

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

L'opposante a en outre allégué que la marque [TRADUCTION] « n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 30e) de la Loi, étant donnée que la requérante n'a jamais eu l'intention d'utiliser la marque au Canada ».

La preuve à laquelle l'opposante est initialement tenue relativement à ses allégations de fait est moins stricte en ce qui concerne le non-respect des dispositions de l'alinéa 30e), puisque les faits permettant de démontrer que la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque en cause sont parfaitement connus de la requérante [*Fossil Inc. c. Emeny*, 2005 CarswellNat 453 (C.O.M.C.); *Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (CFPI), page 334, *Green Spot Co. c. John M. Boese Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 206 (C.O.M.C.), pages 210-211].

Comme il n'existe pas de preuve concernant l'intention de la requérante d'utiliser sa marque, l'opposante n'a pas satisfait au motif de la preuve et ce motif est rejeté.

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

Finalement, l'opposante a fait valoir que la marque [TRADUCTION] « n'est pas enregistrable aux termes de l'al. 30i) de la Loi, parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans sa demande, compte tenu de la marque de commerce déposée de l'opposante dont il a été fait mention ci-dessus ». Ce motif d'opposition a été écarté pour trois raisons : i) l'opposante n'a pas fait valoir que la requérante était au courant de l'existence de sa marque de commerce; ii) j'ai déjà conclu que les deux marques ne portent pas à confusion et que ce motif n'est retenu que s'il est statué que les marques portent vraisemblablement à confusion; et iii) lorsqu'une requérante a fourni la déclaration requise par l'alinéa 30i), le motif fondé sur cet alinéa ne sera accueilli que dans des cas exceptionnels, comme dans les cas où il y a une preuve de mauvaise foi de la part du requérant. [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155.].

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément au paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 10 AOÛT 2007.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce