

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 24
Date de la décision : 2011-02-22

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Mizuno Corporation à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1305008 pour la
marque de commerce erke dessin au nom
de Fujian Hongxing Erke Sports Goods
Co Ltd.**

Les écritures

[1] Fujian Hongxing Erke Sports Goods Co Ltd. (la Requérante) a produit le 12 juin 2006 la demande d'enregistrement n°1305008, visant la marque de commerce erke dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La demande était fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque dans le pays d'origine de la Requérante, à savoir la Chine, où la Marque a été enregistrée le 14 janvier 2004.

[3] Par lettre en date du 19 janvier 2007, un examinateur a élevé certaines objections, dont une fondée sur l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). La Requérante a produit une demande révisée, portant cette fois sur les marchandises suivantes : « [v]êtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'entraînement, tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de dessous; layettes (vêtements); maillots de bain; chaussures de course (avec des crampons en métal); chaussures; couvre-chefs (vêtements), nommément bérets, coiffes de mariées, chapeaux, tuques, turbans; bonneterie; gants (vêtements); cravates; ceintures de cuir » (les Marchandises).

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 juillet 2007.

[5] Le 23 août 2007, Mizuno Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition que le registraire a transmise à la Requérante le 20 septembre de la même année. La Requérante a produit le 19 octobre 2007 une contre-déclaration, dans laquelle elle contestait l'ensemble des motifs d'opposition, récapitulés plus loin.

[6] L'Opposante a déposé en preuve des affidavits de Barbara Bailey et de John Stacey, ainsi que des copies conformes de la demande et des enregistrements suivants, établis à son nom :

demande n° 1315712, visant la marque de commerce RUNBIRD Dessin;
enregistrement n° LMC442052, visant la marque de commerce RUNBIRD Dessin;
enregistrement n° LMC483826, visant la marque de commerce MIZUNO & Dessin.

[7] La Requérante a déposé en preuve un affidavit de Heidi Eileen Richter.

[8] Seule l'Opposante a présenté des observations écrites, et il n'a pas été tenu d'audience.

Les motifs d'opposition

[9] Les motifs d'opposition avancés sont les suivants :

1. La demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30d) de la Loi en ce que la Marque n'avait pas été employée en Chine en liaison avec les Marchandises à la

date de sa production ou n'y avait pas été employée du tout, ou subsidiairement, si la Marque avait été employée – ce que l'Opposante n'admet pas, mais conteste expressément –, cet emploi n'avait pas été continu.

2. La Marque n'est pas enregistrable sous le régime de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque déposée RUNBIRD Dessin de l'Opposante, faisant l'objet du certificat d'enregistrement n° LMC442052.
3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque sous le régime de l'alinéa 16(2)a) de la Loi puisque, à la date de production de la demande, ladite Marque créait de la confusion avec la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante, antérieurement employée au Canada.
4. La marque de commerce erke dessin n'est pas distinctive sous le régime de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer, ni ne distingue véritablement, les marchandises de la Requérante de celles d'autres personnes, notamment de celles de l'Opposante. Étant donné la présence dans la marque de commerce erke dessin d'un dessin très semblable à celui de la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante, les consommateurs risquent vraisemblablement de croire que la marque de commerce visée par la demande appartient aussi à la Requérante et que les marchandises de l'Opposante proviennent aussi de ladite Requérante.

Le fardeau de la preuve dans les procédures d'opposition à l'enregistrement de marques de commerce

[10] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir que sa demande respecte les dispositions de la Loi. Cependant, l'opposant doit s'acquitter du fardeau initial de la preuve, c'est-à-dire qu'il lui incombe de produire des éléments admissibles suffisants permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits qu'il invoque au soutien de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, il incombe au requérant de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition invoqués ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293; et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722].

Les dates pertinentes

[11] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition varient selon le motif considéré :

- La non-conformité aux exigences de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (le 12 juin 2006).
- L'enregistrabilité de la Marque sous le régime de l'alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), p. 424].
- Le droit à l'enregistrement de la Marque, dans le cas où la demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger : la date de production de la demande (le 12 juin 2006) [voir par. 16(2) de la Loi].
- Le caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (le 23 août 2007) est en général considérée comme la date pertinente à cet égard [voir *Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130; et *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

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

[12] L'Opposante fait valoir ce qui suit aux paragraphes 37 et 38 de son plaidoyer écrit : elle doit s'acquitter du fardeau initial de prouver que la Marque n'a pas été employée en Chine en liaison avec les Marchandises et que, si elle y a été employée, cet emploi n'a pas été continu; une fois qu'elle se sera acquittée de ce fardeau, il incombera alors à la Requérante de démontrer que la Marque a été employée en Chine en liaison avec les Marchandises et que, le cas échéant, cet emploi a été continu. Je souscris à ces principes.

[13] Cependant, l'Opposante conclut que, comme la Requérante n'a produit aucun élément tendant à prouver que la Marque a été employée en Chine en liaison avec les Marchandises, la demande devrait être automatiquement repoussée. Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. Comme l'Opposante l'a elle-même rappelé, le fardeau initial de la preuve pèse bel et bien sur elle. Or, elle n'a produit aucun élément de preuve qui ferait passer le fardeau de la preuve à la Requérante.

[14] Le fait que l'Opposante ne se soit pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait justifie le rejet du premier motif d'opposition.

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

[15] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable sous le régime de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec sa propre marque de commerce déposée RUNBIRD Dessin, faisant l'objet du certificat d'enregistrement n° LMC442052 et reproduite ci-dessous :



L'enregistrement vise les marchandises suivantes :

Vêtements, nommément uniformes de base-ball et de balle molle, coupe-vent, casquettes, chaussettes, gilets de corps, sous-bas, genouillères; chemisiers, pantalons, shorts et jupes de badminton; casquettes, vestes, chemises, pantalons, shorts et jupes de tennis; vestes, pantalons, chemises et shorts de tennis sur table; chemisettes, pantalons et jerseys de basket-ball; chemisettes, vestes sans manches, vestons, pantalons, chaussettes, casquettes, manteaux de pluie, vestes imperméables, pantalons imperméables et chandails; maillots et pantalons de rugby; vestes, pantalons, chemises et articles chaussants pour le football; vestes, pulls d'échauffement et surpantalons, chemisettes et pantalons de volley-ball; vestes, pantalons, bas et chaussettes de ski, casquettes, bandeaux et anoraks; culottes de boxe et maillots de boxe; maillots de lutte; costumes d'escrime; chemisettes, pantalons, pulls d'échauffement et surpantalons d'athlétisme; chemises et pantalons de gymnastique; vestes, maillots, pantalons, chaussettes, haut de chausse, anoraks et capes d'alpinisme et d'escalade; chemisettes de quille; uniformes, vestes, pantalons, ceintures et sous-vêtements de judo; uniformes, vestes, pantalons, ceintures et sous-vêtements de karaté; uniformes, masques protecteurs, vestes, pantalons et ceintures de kendo; shorts, maillots et bonnets de bain; chemisettes et pantalons de handball; chemisettes et pantalons de soccer; vêtements isothermiques, vestes et gilets de sauvetage pour le ski nautique; serre-poignets, bandeaux; chaussures et bottes pour les sports suivants : base-ball et softball, badminton, tennis, tennis de table, basket-ball, golf, football, volley-ball, hockey en salle et hockey sur glace, tir à l'arc, ski, hand-ball, lutte, athlétisme, course à pied, escalade, alpinisme et randonnée pédestre, gymnastique, haltérophilie, boxe, bicyclette, soccer, rugby; chaussures à usages multiples, chaussures d'entraînement, chaussures pour jeux d'intérieur, de racquetball et de squash; bottes de ski et après-ski, et patins.

[16] Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, j'ai vérifié le registre et je confirme que l'enregistrement n° LMC442052 y figure effectivement. En conséquence, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[17] Je dois déterminer, suivant la prépondérance des probabilités, si la Marque risque de créer de la confusion avec la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante. Le test applicable à cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, et il m'impose de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[18] Cette liste n'est pas exhaustive, et il n'est pas nécessaire d'accorder le même poids à chaque facteur [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); et *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

[19] Je rappelle aussi les arrêts de la Cour suprême du Canada, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, où le juge Binnie a formulé des observations au sujet de l'évaluation des critères énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi dans l'appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce.

[20] La Marque possède un caractère distinctif inhérent, tout comme la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante. Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par son emploi ou sa promotion au Canada. Je récapitulerai maintenant les éléments de preuve produits par les deux parties qui peuvent servir à établir que l'une des marques de commerce considérées est plus connue que l'autre.

[21] Il n'a été produit aucun élément prouvant l'emploi de la Marque au Canada. Les seuls éléments de preuve pertinents touchant la promotion de la Marque au Canada ont été présentés au moyen de l'affidavit de M^{me} Bailey, qui est chef des services de publicité et de

commercialisation de Mizuno Canada Ltd. (Mizuno Canada), filiale de l'Opposante. M^{me} Bailey a produit des extraits du site Web de la Requérante où figurent certaines des Marchandises, afin d'établir le chevauchement partiel de celles-ci et des marchandises de l'Opposante, ainsi que des clientèles respectivement visées par les parties. Ces éléments n'établissent pas que la Marque était tant soit peu connue au Canada.

[22] M. Stacey est le président de Mizuno Canada, laquelle exerce ses activités au Canada depuis 1992. Cette entreprise détient une licence d'emploi des marques de commerce déposées de l'Opposante, notamment de la marque RUNBIRD Dessin.

[23] L'Opposante, fondée en 1906 au Japon, a d'abord vendu des accessoires divers de sports occidentaux, notamment des balles de baseball, puis peu après, des uniformes d'athlétisme faits sur commande. M. Stacey a produit un exemplaire d'une brochure marquant le centenaire de l'Opposante.

[24] M. Stacey déclare que l'Opposante a mis sur le marché en 1983 des chaussures de course portant la marque de commerce RUNBIRD Dessin. De 1987 à 1992, des chaussures d'athlétisme portant la même marque ont été vendues au Canada par l'intermédiaire du concessionnaire agréé de l'Opposante. Mizuno Canada vend partout au Canada depuis 1992 ces chaussures d'athlétisme et d'autres produits, sur lesquels est apposée systématiquement et bien en vue la marque RUNBIRD Dessin. Ces autres produits sont des vêtements et articles de sport, ainsi que des vêtements tout-aller, des vêtements d'entraînement, des vêtements de détente, des vêtements imperméables, des vêtements de dessous, des couvre-chefs (vêtements), nommément des chapeaux et des tuques; de la bonneterie; et des gants et ceintures.

[25] Les produits de l'Opposante sont offerts à environ 1 250 points de vente disséminés dans l'ensemble du Canada, notamment dans des chaînes de magasins de détail telles que Running Room, National Sports, Sport Check, Sports Experts, Play It Again Sports et Golf Town.

[26] Afin d'illustrer l'emploi de la marque de commerce RUNBIRD Dessin au Canada, M. Stacey a produit des copies de factures en date de 2006 et 2007 adressées à divers distributeurs canadiens, qui ont pour objet des produits portant cette marque. Il affirme que Mizuno Canada a vendu en 2006 au Canada plus de 130 000 paires de chaussures d'athlétisme,

ainsi que plus de 20 000 articles d'habillement et accessoires, notamment des chaussettes, des gants et des coiffures, tous ces produits portant bien en vue la marque de commerce RUNBIRD Dessin. De même, en 2007, ont été vendus au Canada 133 000 paires de chaussures d'athlétisme et plus de 57 000 articles d'habillement et accessoires qui portaient cette marque.

[27] M^{me} Bailey a annexé à son affidavit de nombreux échantillons de documents promotionnels qui représentent les produits susmentionnés portant la marque de commerce RUNBIRD Dessin, par exemple :

- divers prospectus et catalogues publiés en 2008 par l'Opposante et diffusés au Canada pour promouvoir ses collections d'articles de golf, de course, de baseball, de balle molle et de volley-ball;
- divers prospectus et catalogues publiés en 2007 par l'Opposante et diffusés au Canada pour promouvoir ses collections d'articles Diamond Sports (baseball, balle molle et balle rapide), ainsi que d'articles de course et de volley-ball;
- divers prospectus et catalogues publiés en 2006 par l'Opposante et diffusés au Canada pour promouvoir ses collections d'articles de baseball, de balle molle, de course et de volley-ball, ainsi que la brochure marquant son centenaire;
- divers extraits de catalogues publiés chaque année de 1995 à 2005, qui représentent des produits de l'Opposante portant la marque de commerce RUNBIRD Dessin.

[28] M^{me} Bailey précise aussi les nombres de prospectus et catalogues distribués au Canada au cours de certaines de ces années : 8 000 en 2006, quelque 10 000 en 2007 et environ 10 000 aussi en 2008.

[29] Elle a également produit des photographies représentant plusieurs produits de l'Opposante dans leurs emballages, sur lesquels est apposée la marque de commerce RUNBIRD Dessin. De 1999 à 2007, Mizuno Canada a consacré entre 5 et 9 % de son chiffre de ventes à la publicité et à la promotion de produits portant cette marque.

[30] M^{me} Bailey a aussi déposé des échantillons d'annonces publicitaires parues dans des magazines et diverses autres publications diffusés au Canada et mis à la disposition des consommateurs canadiens. Elle a de plus produit des CD contenant des vidéos publicitaires, diffusées par exemple sur la chaîne The Sports Network (TSN) pendant le Tournoi de golf des Maîtres en 2003.

[31] Elle a annexé à son affidavit des extraits du site Web de l'Opposante concernant diverses catégories de produits de cette dernière, soit ses articles de golf, Diamond Sports, de volley-ball et de course.

[32] M^{me} Bailey affirme que Mizuno Canada participe régulièrement à des salons professionnels du secteur et à des manifestations sportives locales. Elle a joint à son affidavit des documents promotionnels distribués lors des Championnats de semi-marathon de l'Association internationale des Fédérations d'athlétisme (l'IAAF) tenus à Edmonton en 2005. Elle déclare que les produits de l'Opposante portant la marque de commerce RUNBIRD Dessin sont devenus bien connus au Canada du fait que ladite Opposante a parrainé et promu de nombreuses manifestations sportives canadiennes et internationales, par exemple le Championnat de volley-ball masculin et féminin de l'organisme Sport interuniversitaire canadien (SIC), les Championnats mondiaux d'athlétisme de l'IAAF, les Championnats nationaux de Volley-ball Canada, la Coupe du Canada de softball et le Championnat masculin de la Ligue mondiale de volley-ball, pour n'en nommer que quelques-uns.

[33] L'Opposante a joué de 2004 à 2008 le rôle de fournisseur officiel de diverses associations canadiennes telles que Baseball Canada, Volley-ball Canada et la Canadian Junior Golf Association. Tous les articles d'habillement et chaussures fournis par l'Opposante dans le cadre de ces contrats de parrainage portent la marque de commerce RUNBIRD Dessin.

[34] De l'examen de ces éléments de preuve, je conclus que la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante est connue, sinon bien connue, au Canada. Par conséquent, le premier des facteurs pertinents énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi joue en faveur de l'Opposante.

[35] Quant au deuxième de ces facteurs pertinents (la période pendant laquelle les marques de commerce considérées ont été en usage au Canada), je conclus, ici encore au vu des éléments de preuve récapitulés ci-dessus, qu'il joue aussi en faveur de l'Opposante. Il n'a pas été produit d'éléments prouvant l'emploi de la Marque au Canada, tandis qu'il en a été présenté qui établissent que l'Opposante a fait un emploi important de la marque de commerce RUNBIRD Dessin à partir de 1987 au moins.

[36] En général, pour l'examen du genre de marchandises ou services des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans la demande et dans l'enregistrement qui est déterminant [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)] Les éléments de preuve concernant le commerce effectivement pratiqué par une partie peuvent se révéler utiles pour interpréter son état déclaratif des marchandises de manière à déterminer le type probable de commerce ou d'entreprise qu'elle a en vue, plutôt que de prendre en considération tous les commerces possibles que pourrait englober le libellé de cet état [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)].

[37] Il existe une ressemblance manifeste entre les Marchandises et les marchandises qui font l'objet de l'enregistrement n° LMC442052 de l'Opposante.

[38] Comme il est dit dans l'arrêt *Mattel*, précité, le risque de confusion entre les marques est plus grand lorsque les marchandises des parties sont distribuées par les mêmes voies commerciales. De plus, la nature et la catégorie des consommateurs susceptibles d'acheter les marchandises constituent un facteur pertinent. Si les marques partagent les mêmes voies commerciales et sont achetées par les mêmes consommateurs, la possibilité de confusion augmente. Dans la présente espèce, il n'a pas été produit d'éléments de preuve concernant les voies commerciales envisagées par la Requérante. Cependant, étant donné la ressemblance entre les Marchandises de la Requérante et celles que vend l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce RUNBIRD Dessin, il y a lieu de croire que les marchandises respectives des parties pourraient être vendues dans les mêmes rayons des mêmes magasins succursalistes. En fait, les marchandises des parties appartiennent aux catégories des articles d'habillement, chaussures, et accessoires de vêtements tels que coiffures, gants, chaussettes, ceintures et ainsi de suite. En outre, il ne faut pas oublier que, comme on l'a vu plus haut, sont annexés à l'affidavit de

M^{me} Bailey des extraits du site Web de la Requérante qui montrent comment celle-ci vend ou a l'intention de vendre les Marchandises en liaison avec la Marque. Or, il en ressort à l'évidence que les Marchandises sont destinées aux consommateurs qui pratiquent des activités sportives.

[39] Le degré de ressemblance entre deux marques de commerce est l'un des critères les plus importants pour l'appréciation de la probabilité de confusion entre elles [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Il faut à cette fin examiner les marques dans leur ensemble et non pas décomposer chacune d'elles en ses éléments. De plus, on doit appliquer ce critère en se plaçant du point de vue du consommateur qui n'a qu'un souvenir vague ou général de la marque perçue antérieurement.

[40] La Marque se compose de deux éléments, soit sa partie nominale « erke » et un dessin, tandis que la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante est purement figurative. Par conséquent, les marques considérées diffèrent par le son. Cependant, l'élément nominal de la Marque occupe une place moins importante que son élément graphique : l'ensemble des lettres qui composent le premier est plus petit que le second. On constate cependant une ressemblance frappante entre les dessins des marques de commerce respectives des parties. L'élément graphique de la Marque figure un oiseau dont la « tête », la « queue » et les « pattes » ont les mêmes proportions et positions, et la même orientation, que l'oiseau stylisé de la marque de commerce RUNBIRD Dessin.

[41] Il faut ajouter ce qui suit aux circonstances de l'espèce. Faute d'un plaidoyer écrit de la Requérante, je dois présumer que l'objet de l'affidavit de M^{me} Richter était de produire une preuve de l'état du registre. Or je ne peux que conjecturer sur les arguments que la Requérante aurait pu avancer à ce sujet. Il n'a été produit aucun élément de preuve relatif à l'emploi d'aucune des marques de commerce faisant l'objet des enregistrements annexés à l'affidavit de M^{me} Richter. Onze marques sont citées. Celles que visent les enregistrements n^{os} LMC284782, LMC283853, LMC572992, LMC286601, LMC359052 et LMC554458 se distinguent facilement de la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante, de sorte qu'il reste tout au plus cinq enregistrements pertinents.

[42] Il est de jurisprudence que si la preuve de l'état du registre révèle un grand nombre de marques de commerce comportant un élément commun dans un secteur d'activité déterminé, on

peut en inférer que certaines d'entre elles sont employées au Canada, de sorte que le consommateur canadien devrait pouvoir les distinguer [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; et *T. Eaton Co. c. Viking GmbH & Co.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 382]. Cependant, le nombre des marques pertinentes citées dans la présente espèce n'est pas suffisant pour en inférer qu'une figure stylisée d'oiseau soit si couramment employée dans le commerce en liaison avec des chaussures de course et certains articles d'habillement que les consommateurs aient l'habitude de distinguer de telles marques [*Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; et *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.)].

[43] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui pesait sur elle de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, l'absence de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante. En effet, celle-ci est connue au Canada, où elle est employée depuis au moins 1992; les Marchandises sont semblables aux marchandises qui font l'objet de l'enregistrement n^o LMC442052; et l'on ne peut nier que la Marque ressemble visuellement à la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante.

[44] En conséquence, je conclus que le consommateur ordinaire plutôt pressé, qui n'aurait qu'un vague souvenir de la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante et se fierait à sa première impression, conclurait vraisemblablement que les Marchandises vendues sous la Marque sont d'une manière ou d'une autre associées à la source des marchandises portant la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante. Bien qu'il fasse partie de la Marque, le mot ERKE y occupe moins de place que l'élément graphique, lequel non seulement s'y révèle dominant, mais présente aussi une ressemblance frappante avec la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante.

[45] En conséquence, j'accueille le deuxième motif d'opposition.

Le droit à l'enregistrement

[46] Le troisième motif d'opposition est aussi fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante.

[47] La preuve d'emploi de la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante, décrite sous le motif de la non-enregistrabilité, suffit amplement à libérer cette partie du fardeau qui lui incombe à l'égard du présent motif d'opposition. Cette preuve établit effectivement que l'Opposante a employé la marque de commerce RUNBIRD Dessin au Canada avant la date de la production de la demande et qu'elle n'avait pas abandonné cette marque à la date de l'annonce de ladite demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

[48] Par conséquent, il incombait à la Requérante de prouver qu'il n'y avait pas, à la date pertinente, de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante. Les critères énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sont aussi applicables à l'examen de cette question.

[49] Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), je conclus que la Requérante n'avait pas droit à l'enregistrement de la Marque le 12 juin 2006, parce que celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce RUNBIRD Dessin de l'Opposante. En conséquence, j'accueille le troisième motif d'opposition.

Le caractère distinctif

[50] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire d'examiner le dernier.

Décision

[51] En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en application de son paragraphe 38(8).

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

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.