

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Prouvost S.A. et Lainière de Roubaix à la demande n° 545 546 concernant la marque de commerce Pingouin Dessin produite par Munsingwear, Inc.

Le 28 juin 1985, la requérante, Munsingwear, Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Pingouin Dessin, dont l'illustration figure ci-dessous, fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins 1982 par le prédécesseur en titre de la requérante, Stanfield's Limited, en liaison avec les "vêtements, nommément : chemises de sports, chaussettes et chandails".

La demande de la requérante a été publiée dans le Journal des marques de commerce pour fins d'opposition le 19 février 1986 et les opposantes, Prouvost S.A., Lainière de Roubaix et Promafil Canada Ltée, ont produit une déclaration d'opposition le 13 janvier 1987. Dans leur déclaration d'opposition, les opposantes ont allégué les motifs d'opposition suivants:

- a) que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'article 29 (maintenant l'article 30) de la Loi sur les marques de commerce en ce que:
- (i) la marque de commerce n'a pas été employée au Canada depuis la date revendiquée en liaison avec chacune des marchandises visées par la demande;
 - (ii) la requérante n'a pas donné les noms de ses prédécesseurs en titre désignés, y compris STENFIELD (sic);
 - (iii) c'est faussement que la requérante a déclaré qu'elle s'est dite convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce au Canada;

b) que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de Loi sur les marques de commerce en ce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes de l'opposante, Prouvost S.A., dont les opposantes, Lainière de Roubaix et Promafil Canada Ltée, sont les usagers inscrits :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>
MAÎTRE PINGOUIN	200 404
PINGOUIN SUR BALLE DE LAINE	UCA 35408
LAINES DU PINGOUIN	UCA 6813
PINGOLUXE	157 648
PINGOREX	157 975
PINGOFRANCE	294 727
PINGOSTAR	286 246
Pingouin Dessin	317 618

c) que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en ce qu'à la date de premier usage revendiquée, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec l'une ou plusieurs des marques de commerce PINGOUIN, QUATRE PINGOUINS, PINGOUIN CHASSEUR, PINGOUIN SKIEUR, PINGOUIN ALPIN, PINGOUIN SUPERBÉBÉ, PINGOUIN (dessin d'un pingouin avec chapeau et canne), MAÎTRE PINGOUIN, PINGOUIN SUR BALLE DE LAINE, LAINES DU PINGOUIN, PINGOLUXE, PINGOREX, PINGOFRANCE, PINGOSTAR, PINGOUIN Dessin, PINGOUIN, PINGOUIN Dessin et PINGOUIN & Dessin, antérieurement utilisées

et révélées au Canada par les opposantes et leurs prédécesseurs en titre en liaison avec des marchandises de type vestimentaire depuis au moins aussi tôt que 1936 et en liaison avec des services de type vestimentaire depuis octobre 1973;

d) que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en ce qu'à la date de premier emploi revendiqué, la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec un nom commercial de type PINGOUIN employé antérieurement par les opposantes et leurs prédécesseurs en titre en liaison avec des articles vestimentaires et leur distribution depuis aussi tôt qu'octobre 1973;

e) que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux antérieurement adoptés, employés, révélés et enregistrés par les opposantes et leurs prédécesseurs en titre.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle déclare que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, que sa marque de commerce Pingouin Dessin est enregistrable et distinctive, et qu'elle est bien la personne ayant droit à son enregistrement. En outre, la requérante a déclaré que sa marque de commerce constitue "an updated version of the trade mark PENGUIN design, registered by the Applicant under Serial No. 261,104, which has been used in Canada by the Applicant's registered user for wares closely related to those listed in this application for over twenty-five years". De plus, la requérante a affirmé que le motif d'opposition relié à son droit à l'enregistrement fondé sur l'emploi antérieur des marques de commerce des opposantes n'est pas exposé de façon suffisamment détaillée pour permettre à la requérante d'y répondre.

Les opposantes ont produit en preuve des photocopies apparemment des certificats d'enregistrement des marques de commerce enregistrées identifiées par les opposantes dans leur deuxième motif d'opposition, ainsi qu'une photocopie apparemment du certificat d'enregistrement de la marque de commerce ÉTINCELLE, n° d'enregistrement 148 264. La requérante a produit en preuve l'affidavit d'Aubrey Hughes. Les opposantes ont demandé et ont obtenu une ordonnance de contre-interrogatoire d'Aubrey Hughes sur son affidavit. Toutefois, les opposantes n'ont pas procédé au contre-interrogatoire dans le délai prescrit et la Commission des oppositions a retiré l'ordonnance par la suite.

Les opposantes ont produit en guise de preuve servant de réponse l'affidavit de Pascal Goyer visant à produire en preuve une photocopie d'un affidavit d'Alain François qui avait été produit au dossier n° T-328-88 de la Division de première instance de la Cour fédérale. Toutefois, l'affidavit François constitue preuve par ouï-dire relativement à l'affidavit Goyer et, tout au plus, constitue preuve du fait qu'un affidavit d'Alain François a été produit en preuve lors d'une procédure devant la Division de première instance de la Cour fédérale.

Seul la requérante a présenté un plaidoyer écrit et les deux parties étaient représentées à l'audience.

Avant l'audience, l'opposante, Promafil Canada Ltée, a fait savoir qu'elle retirait son opposition à la présente demande. Comme la requérante n'y a pas opposé d'objection, Promafil a été retiré comme co-opposante dans la présente opposition.

Le premier motif d'opposition des opposantes est fondé sur l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Même si le fardeau légal repose sur la requérante d'établir que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, il y a un fardeau de preuve initial

sur les opposantes en ce qui concerne le motif fondé sur l'article 30 (voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329-330).

Au cours de l'audience, les opposantes ont prétendu que Stanfield's Limited ne saurait être considéré comme un prédécesseur en titre de la requérante étant donné que Stanfield's est désigné à titre d'usager inscrit de la marque de commerce sur la demande d'inscription à titre d'usager inscrit qui a été produite au Bureau des marques de commerce en même temps que la présente demande d'enregistrement de la marque de commerce. De plus, les opposantes ont contesté le fait que la demande d'inscription à titre d'usager inscrit est signée par les agents de marques de commerce de la requérante au nom de celle-ci. Toutefois, les opposantes n'ont pas plaidé ces questions en litige relativement à leur motif d'opposition fondé sur l'article 30 et, par conséquent, je rejette ces objections soulevées à l'encontre de la demande de la requérante.

Dans leur déclaration d'opposition, les opposantes ont allégué que "la requérante n'a pas indiqué le nom de ses prédécesseurs en titre désignés, dont STENFIELDS". À cet égard, Stanfield's Limited a, en fait, été désigné prédécesseur en titre de la requérante. En outre, le paragraphe 5 de la copie de l'affidavit d'Aubrey Hughes en date du 28 octobre 1988 expose en détail les circonstances entourant la désignation de Munsingwear, Inc. à titre de requérante et de Stanfield's Limited en qualité de prédécesseur en titre et d'usager inscrit de la marque de commerce de la présente demande. En outre, les opposantes n'ont présenté aucun élément de preuve relativement à leurs motifs d'opposition fondés sur l'article 30, M. Hughes n'a pas été contre-interrogé relativement aux déclarations faites par lui dans son affidavit et les opposantes n'ont présenté aucun élément de preuve recevable contrariant les déclarations de M. Hughes. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 30.

Les opposantes n'ont pas présenté de preuve concernant l'emploi antérieur qu'elles auraient apparemment fait des marques de commerce et des noms commerciaux mentionnés dans leur déclaration d'opposition. Par conséquent, les opposantes n'ont pas réussi à faire la preuve, comme l'exigent les paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, qu'elles ont employé antérieurement leurs marques de commerce et noms commerciaux et qu'elles n'ont pas abandonné leurs marques et noms à la date de l'annonce de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce (19 février 1986). Par conséquent, je rejette les troisième et quatrième motifs d'opposition.

Au cours de l'audience, les opposantes ont soutenu que la marque de commerce de la requérante n'était pas distinctive à la date de dépôt de la présente demande en vertu de la désignation de Stanfield's Limited à titre d'usager inscrit dans une demande d'inscription à titre d'usager inscrit signée par les agents de marques de commerce de la requérante au nom de celle-ci, Musingwear, Inc., et étant donné l'emploi de la présente marque de commerce par McGregor Hosiery Mills en liaison avec des chaussettes. Toutefois, les opposantes n'ont plaidé ni l'un ni l'autre de ces questions dans leurs motifs d'opposition en ce qui concerne le caractère non distinctif de la marque de commerce de la requérante. Quoi qu'il en soit, j'accepte l'explication donnée par M. Hughes au paragraphe 7 de la copie de son affidavit du 28 octobre 1988, qui est annexée et identifiée à titre de pièce A à son affidavit produit en preuve dans la présente procédure. Par conséquent, je rejette le cinquième motif d'opposition.

Il ne reste qu'un seul motif d'opposition, celui fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les

marques de commerce, selon lequel les opposantes affirment qu'il y a un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante et l'une ou plusieurs des marques de commerce enregistrées dont il est fait mention dans la déclaration d'opposition. Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date pertinente semblerait être 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.) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants, (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC)).

Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi. Le registraire doit aussi avoir à l'esprit que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de ma décision.

Pour ce qui est du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause, je suis d'avis que, d'une part, la marque de commerce de la requérante et, d'autre part, des marques de commerce enregistrées des opposantes possèdent un caractère distinctif inhérent. Comme les opposantes n'ont produit aucune preuve de leur emploi de l'une quelconque de leurs marques de commerce ou du fait qu'elles les ont fait connaître, je dois supposer, aux fins de ma décision dans cette affaire, que leurs marques n'étaient pas bien connues au Canada. Par ailleurs, dans l'affidavit Hughes et les pièces qui y sont annexées, il est établi que la marque de commerce Pingouin Dessin de la requérante est devenue connue au Canada en liaison avec les chemises de sport, les chaussettes et les chandails. De même, la durée pendant laquelle les marques de commerce ont été employées joue nettement au faveur de la requérante dans la présente instance.

Tous les enregistrements des opposantes sauf un englobent des files, filés et autres marchandises de cette nature qui n'ont aucune ressemblance avec les chemises de sports, chaussettes et chandails de la requérante. De plus, le consommateur moyen normalement ne s'attendrait pas à ce que les canaux de distribution associés à ces marchandises se chevauchent. Toutefois, le n° d'enregistrement 317 618 porte sur différents articles d'habillement tricotés, y compris les pull-overs, les cardigans, les chaussettes, les vestes, les vestons et les pantalons, qui sont de nature très semblable aux marchandises de la requérante. En outre, il faut considérer que les canaux de distribution associés à ces marchandises se chevauchent.

Pour ce qui est le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, je suis d'avis qu'il existe peu de ressemblance visuelle ou phonique entre les marques de commerce des parties. Toutefois, la marque de commerce de la requérante suggère l'idée d'un pingouin, tout comme les marques de commerce enregistrées LAINES DU PINGOUIN et MAÎTRE PINGOUIN des opposantes ainsi que la marque-dessin des opposantes visée par le n° d'enregistrement UCA35408. Cependant, les marques de commerce enregistrées PINGOLUXE, PINGOREX, PINGOSTAR et PINGOFRANCE des opposantes ne suggèrent aucune idée alors que la marque-dessin visée par le n° d'enregistrement 317 618, dont l'illustration figure ci-dessous, pourrait être considérée par certains consommateurs comme représentant un oiseau quelconque. À mon avis, toutefois, le consommateur canadien moyen ne percevrait pas immédiatement la marque-dessin dont l'illustration figure ci-dessous comme représentant un pingouin.

N° d'enregistrement 317 618

Autre circonstance de l'espèce en ce qui concerne le risque de confusion, la requérante a signalé que la marque-dessin des opposantes dont l'illustration figure ci-dessus a été enregistrée (n° d'enregistrement 317 618) malgré l'existence d'un enregistrement au nom de la requérante de la marque de commerce Pingouin Dessin, n° 261 102, en liaison avec des chemises de sport et des shorts de ville, marchandises de nature très semblable à celles visées par la présente demande. La Commission des oppositions des marques de commerce a examiné cette question dans l'affaire d'une opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce Pingouin Dessin, laquelle a été enregistrée sous le n° d'enregistrement 261 102. À la page 223 du texte de la décision rendue dans La Lainière de Roubaix c. Stanfield's Limited, 62 C.P.R. (2d) 217, j'ai formulé des observations suivantes:

Étant donné ce qui précède, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce Pingouin Dessin et l'une quelconque des marques de commerce enregistrées sur lesquelles les opposantes fondent leurs motifs d'opposition.

Je rejette l'opposition des opposantes en vertu de l'alinéa 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

FAIT À HULL (QUÉBEC) LE 23^e JOUR DE DÉCEMBRE 1992.

G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce