

DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION de Superkids Karate Inc. à la demande n° 809,995, concernant la marque de commerce CANADA’S BEST KARATE & Design, produite par Canada’s Best Karate Inc.

Le 16 avril 1996, la requérante, Canada’s Best Karate Inc., a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce CANADA’S BEST KARATE & Design (figurant ci-dessous), fondée sur l’emploi projeté des marchandises suivantes :

[TRADUCTION] vêtements, à savoir tee-shirts, pulls d’entraînement, uniformes, écussons, rubans, vêtements de nuit, kimonos, vestes, manteaux; bandes sonores et disques, livres, manuels, bulletins, brochures, dépliants, bandes vidéo audio, affiches; matériel d’entraînement, matériel de frappe et équipement protecteur, à savoir gants bloqueurs, coussins, casques et gants de protection pour la poitrine, les mains et la tête.

et des services suivants :

[TRADUCTION] prestation de cours de karaté, d’arts martiaux et d’autodéfense, éducation, séminaires, cours, compétitions, démonstrations, accréditation et évaluation; services de loisirs, à savoir compétitions, école, émissions de télévision et de radio relatives au karaté, aux arts martiaux et à l’autodéfense.

La demande produite et annoncée contenait la revendication suivante concernant la couleur :

[TRADUCTION] La requérante revendique les couleurs rouge, blanc et bleu comme caractéristiques de la marque : le fond de la partie supérieure gauche du dessin, derrière l’image de l’homme, est rouge; le fond de la partie inférieure droite du dessin, derrière l’image de l’homme, est bleu; les mots CANADA’S BEST KARATE sont en bleu; le dessin de l’homme et celui de la feuille sont blancs.

La demande a été modifiée afin qu’y soit ajouté un désistement à l’égard des mots CANADA, BEST et KARATE. Elle a par la suite été annoncée à des fins d’opposition le 26 février 1997.

L’opposante, Superkids Karate Inc., a produit une déclaration d’opposition le 28 juillet 1997 et une déclaration d’opposition révisée le 22 septembre 1997. Une copie de la déclaration révisée a été envoyée à la requérante le 12 novembre 1997.

Selon le premier motif d'opposition, la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que la requérante connaissait ou aurait dû connaître l'existence des marques bien connues de l'opposante. Selon le deuxième motif, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque demandée conformément au paragraphe 16(3) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques SUPERKIDS & Design (indiquée ci-dessous) et WE TEACH KIDS TO FLY & Design antérieurement employées au Canada par l'opposante à l'égard de marchandises et services semblables à ceux indiqués dans la demande de la requérante. Selon le troisième motif d'opposition, la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les deux marques de l'opposante.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. En preuve, l'opposante a déposé un affidavit de son président, Wally Slocki. En preuve, la requérante a déposé un affidavit de son président, Bob Mueller, et un affidavit de Ben Bundle, chercheur en marques de commerce. Seule la requérante a présenté des arguments écrits, et il n'y a eu aucune audience.

Le premier motif n'est pas un motif d'opposition régulier. Le simple fait que la requérante connaissait peut-être les marques de commerce de l'opposante n'étaye pas un motif d'inobservation des dispositions de l'alinéa 30*i*) de la Loi. L'opposante n'a pas allégué que la requérante savait que la marque qu'elle demandait créait de la confusion avec sa propre marque. Ainsi, le premier motif n'est pas retenu.

Quant au deuxième motif d'opposition, un fardeau initial incombait à l'opposante afin d'établir l'emploi de l'une ou de ses deux marques de commerce avant la date de production de la demande. Quant à la marque de commerce WE TEACH KIDS TO FLY & Design, l'opposante n'a pas identifié correctement cette marque dans sa déclaration d'opposition révisée. Au paragraphe 1.*a*) de la déclaration d'opposition révisée, l'opposante se reporte aux annexes A, B et C afin d'identifier cette marque. Toutefois, aucune de ces annexes n'identifie une marque comportant les mots WE

TEACH KIDS TO FLY. En outre, l'affidavit de Slocki n'établit pas l'emploi de la marque WE TEACH KIDS TO FLY & Design à aucun moment. Ainsi, ce volet du deuxième motif n'est pas retenu.

Quant à la marque de l'opposante SUPERKIDS & Design, l'annexe A de la déclaration d'opposition révisée comporte une représentation de cette marque. Dans son affidavit, M. Slocki se reporte à divers dépliants, brochures et annonces distribués par sa compagnie dans la région de Toronto ou le sud de l'Ontario. La plupart de ces documents ont été distribués après la date de production de la demande. Cependant, certains de ceux qui portent la marque SUPERKIDS & Design ont été distribués avant cette date. Ainsi, je conclus que l'opposante a établi l'emploi de sa marque de commerce SUPERKIDS & Design en liaison avec les services consistant à donner des cours d'arts martiaux avant la date pertinente. Toutefois, l'affidavit de Slocki n'établit pas l'emploi de cette marque avec des marchandises avant la date de production de la demande.

Compte tenu de ce qui précède, il reste à trancher, pour le deuxième motif, la question de la confusion entre la marque de la requérante CANADA'S BEST KARATE & Design et celle de l'opposante, SUPERKIDS & Design. La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à cette question est la date de production de la demande. En outre, il incombe à la requérante de prouver qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. Enfin, pour appliquer le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment celles précisées au paragraphe 6(5) de la Loi.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent lorsqu'elle est appliquée à ses marchandises et services. Cependant, les mots CANADA'S BEST KARATE et la représentation d'un karateka donnent une description de ces marchandises et services. Ainsi, la marque de la requérante est faible en soi. Quant à la date pertinente, la marque de la requérante n'avait pas été employée ou annoncée et elle n'était donc pas du tout devenue connue au Canada.

La marque de l'opposante SUPERKIDS & Design a également un caractère distinctif

inhérent. De même, l'emploi des mots descriptifs SUPERKIDS et KARATE ainsi que la représentation descriptive de deux karatekas font cependant ressortir la faiblesse inhérente de la marque de l'opposante. Quant à la date pertinente, l'opposante a fait la preuve d'une certaine publicité de sa marque de commerce dans la région de Toronto et le sud de l'Ontario. Ainsi, je ne puis que conclure que la marque de l'opposante était devenue connue dans une certaine mesure, dans cette région, à la date de production de la demande.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage n'est pas une circonstance importante en l'espèce. Les services de l'opposante sont identiques à ceux de la requérante et sont liés de près aux marchandises de cette dernière. Selon les affidavits de Slocki et de Mueller, les parties sont dans le même secteur commercial, soit l'exploitation d'écoles d'arts martiaux.

Quant à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a peu de ressemblance entre les marques en cause à tous égards. Les deux marques comportent le mot KARATE et une représentation d'au moins un karateka, mais ces éléments ne sont pas distinctifs et peuvent être utilisés par tous les commerçants dans ce domaine. Les autres éléments des marques n'ont aucune ressemblance.

Pour appliquer le critère relatif à la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question d'impression immédiate et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent, en particulier de la faiblesse inhérente des deux marques, de l'absence de toute réputation significative de la marque de l'opposante et du faible degré de ressemblance entre les deux marques, je conclus que la marque de la requérante ne crée pas de confusion avec celle de l'opposante. Ainsi, le premier volet du deuxième motif d'opposition n'est pas non plus retenu.

Quant au troisième motif d'opposition, il incombe à la requérante d'établir que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux d'autres fabricants dans tout le Canada : voir *Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à cette question est la date de production de l'opposition (le 28 juillet 1997) : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, 130 (C.A.F.) et *Park*

Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, 424 (C.A.F.).

Étant donné l'absence de preuve de la réputation de la marque de l'opposante WE TEACH KIDS TO FLY & Design, le troisième motif concerne essentiellement la question de la confusion entre la marque de la requérante et la marque de l'opposante SUPERKIDS & Design. Mes conclusions relatives à cette question pour le deuxième motif d'opposition s'appliquent également, pour la plupart, au troisième motif. La seule différence à souligner est que l'affidavit de Slocki établit la distribution supplémentaire de dépliants et de documents du genre portant la marque de l'opposante, dans le sud de l'Ontario, après la date de production de la demande mais avant la production de la présente opposition. Toutefois, cette preuve additionnelle n'est pas importante. Ainsi, je conclus que les marques en cause ne créaient pas de la confusion lors de la production de l'opposition. Le troisième motif n'est donc pas non plus retenu.

Compte tenu de ce qui précède et en application du pouvoir qui m'est délégué conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 4 MAI 2001.

David J. Martin,
commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce