

TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2011 COMC 42
Date de la décision : 2011-03-08

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Pélican International Inc. à
l'encontre de la demande d'enregistrement n^o
1328262 pour la marque de commerce
RAMTUFF au nom GSC IP Technologies
LLC Corp.**

[1] Le 14 décembre 2006, GSC Technologies Corp. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce RAMTUFF (la Marque) fondée sur son emploi au Canada depuis au moins le 1^{er} novembre 2006 en liaison avec les marchandises suivantes :
« Bateaux, pédalos, canots, kayaks; coques moulées en plastique pour les bateaux, les pédalos, les canots et les kayaks. »

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 décembre 2007.

[3] Le 26 février 2008, Pélican International Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle allègue que la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30*b*) et *i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). L'Opposante allègue également dans sa déclaration d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, qu'elle n'est pas distinctive à l'égard de la

Requérante suivant l'article 2 et l'alinéa 38(2)d) de la Loi, et que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'alinéa 16(1)a) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes de l'Opposante, lesquelles sont employées au Canada en liaison avec, entre autres, des embarcations de plaisance et leurs composants en plastique, et l'étaient déjà à la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la Requérante :

- RAM-X, enregistrée le 2 mai 1980 sous le n° LMC244120 en liaison avec des [TRADUCTION] « composants en plastique moulé pour bateaux; matériaux de plastique pour jouets et articles de sport ». L'enregistrement indique que la Marque est employée au Canada depuis au moins le 15 août 1978;
- RAMXCEL, enregistrée le 30 août 2005 sous le n° LMC646894 en liaison avec des « matériaux de plastique pour jouets et articles de sport ». L'enregistrement indique que la Marque est employée au Canada depuis au moins mars 2004.

(Ces deux marques seront ci-après appelées collectivement les marques invoquées.)

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] Au soutien de sa déclaration d'opposition, l'Opposante a produit un affidavit souscrit le 14 août 2008 par Éloïse Lehmann, une commis juridique à l'emploi du cabinet d'avocats représentant l'Opposante dans la présente procédure, en plus de copies conformes des enregistrements n^{os} LMC244120 et LMC646894. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit souscrit le 16 février 2009 par Robert Farber, le président et directeur du service du marketing de la Requérante.

[6] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et elles étaient présentes à l'audience.

Fardeau de la preuve

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Résumé de la preuve

La preuve de l'Opposante - l'affidavit de M^{me} Lehmann

[8] Madame Lehmann affirme dans son affidavit qu'on lui a demandé d'effectuer différentes recherches sur le site Internet de « Future Beach » à l'adresse *www.futurebeach.com*, d'imprimer le résultat de ses recherches et de joindre la copie de deux lettres, une mise en demeure datée du 4 décembre 2006 adressée à la Requérante et une lettre datée du 8 décembre 2006 provenant du cabinet d'avocats représentant la Requérante dans la présente procédure dans laquelle le cabinet accuse réception de la mise en demeure. Je reviendrai aux pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Lehmann plus tard dans ma décision lors de mon évaluation des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30*b*) et *i*). Toutefois, il importe que je souligne dès à présent que l'affidavit de M^{me} Lehmann n'établit aucunement ni l'emploi des marques invoquées ni leur caractère distinctif ni l'achalandage ou la réputation qu'on leur associe.

[9] Il importe également de souligner que l'affidavit de M^{me} Lehmann n'étaye pas l'allégation qui figure dans la déclaration d'opposition de l'Opposante selon laquelle celle-ci serait un chef de file mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication d'embarcations de plaisance faites de plastique, qu'elle vient au troisième rang mondial des entreprises fabriquant des kayaks et qu'elle fabrique aussi des canots, des pédalos, des bateaux de pêche, de multiples accessoires et des pièces pour ses embarcations.

La preuve de la Requérante – l’affidavit de M. Farber

[10] Monsieur Farber affirme dans son affidavit que [TRADUCTION] « depuis sa fondation en 1982, [la Requérante] fabrique diverses marchandises en plastique. Aujourd’hui, [la Requérante] est un chef de file dans la fabrication et la conception de diverses marchandises faites de plastique, dont des produits d’entreposage et de rangement, des chaises et des tables pliantes, des systèmes de placards, des articles de sport et d’autres produits ménagers » [paragraphe 2 de son affidavit].

[11] Monsieur Farber affirme que [TRADUCTION] « [la Requérante] a commencé à utiliser [la Marque] en liaison avec des coques moulées en plastique pour les bateaux, les pédalos, les canots et les kayaks (ci-après appelés collectivement les “Marchandises RAMTUFF”) depuis au moins le 1^{er} novembre 2006 » [paragraphe 3 de son affidavit]. Il est important de souligner que même si M. Farber affirme qu’il emploiera l’expression « Marchandises RAMTUFF » pour désigner les marchandises précitées, ces marchandises ne visent pas l’autre catégorie de marchandises qui figurent dans la demande de la Requérante, à savoir les « [b]ateaux, pédalos, canots et kayaks ».

[12] Monsieur Farber affirme qu’en mars 2007, il a constitué en société une entité distincte appelée Future Beach Leisure Products Corporation (Future Beach) qui permet à la Requérante de vendre ses articles de sport, dont les « Marchandises RAMTUFF », et il joint sous la cote RF-1 une copie du dossier d’entreprise de la société Future Beach tel qu’il figure au registre des entreprises du Québec. Il indique également qu’à titre de président et directeur du service de marketing de la Requérante et en tant qu’unique actionnaire et directeur de Future Beach, il exerce le contrôle des activités commerciales des deux entreprises. Il confirme aussi que la Requérante emploie, et a toujours employé, la Marque en vertu d’une licence, et que la Requérante exerce, et a toujours exercé, le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises vendues par Future Beach en vertu d’une licence. La pièce RF-2 de l’affidavit montre que la Requérante avait accordé une licence non exclusive à Future Beach lui permettant, entre autres, d’employer la Marque de la Requérante depuis au moins mars 2007, et que cette

licence a été officialisée dans un accord écrit le 1^{er} septembre 2008 [paragraphe 4 et 5 de l'affidavit].

[13] Monsieur Farber déclare que [TRADUCTION] « depuis que la Requérante emploie la [Marque] au Canada en liaison avec les “Marchandises RAMTUFF”, les ventes des marchandises précitées ont dépassé » 1 700 000 \$ et 1 900 000 \$ en 2007 et 2008 respectivement. Cependant, il ne fournit aucune ventilation des ventes annuelles pour chacune des marchandises de la Requérante.

[14] Monsieur Farber joint sous la cote RF-3, [TRADUCTION] « un échantillon représentatif de factures concernant la vente des Marchandises RAMTUFF par [la Requérante] ou par [Future Beach] dont la date remonte aussi loin que le 31 juillet 2006 ». Monsieur Farber ajoute que ces factures [TRADUCTION] « concernent les ventes de pédalos, de canots et de kayaks à coque en plastique moulé visés par la [Marque] » [paragraphe 6 de son affidavit].

[15] Les échantillons des factures produits sous la cote RF-3 consistent en trois factures établies par la Requérante en faveur de détaillants canadiens datées du 31 juillet 2006, du 18 juin et du 3 juillet 2007, respectivement. Le fait que les factures datant de 2007 ont été établies par la Requérante et non par sa licenciée Future Beach, ne nuit pas à la Requérante étant donné que l'accord de licence susmentionné ne comporte aucune disposition qui empêche la Requérante de vendre les marchandises visées par la licence à des tiers. Cela dit, les factures ne comportent pas de renvoi ni à la Marque ni aux marchandises de la Requérante. Seuls des numéros de modèles y sont inscrits. Il est cependant possible vérifier la concordance de ces numéros avec ceux qui se trouvent sur les copies imprimées des pages du site Internet de Future Beach, jointes à l'affidavit de M^{me} Lehmann. Je reviendrai sur ce point plus loin dans ma décision, lorsque j'examinerai le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*).

[16] Monsieur Farber termine son affidavit en affirmant que [TRADUCTION] « les Marchandises RAMTUFF se vendent partout au Canada, dans les chaînes de détaillants d'équipement sportif comme Sport Experts et chez les détaillants spécialisés en produits de loisirs aquatiques comme Muskoka Paddle Shack » [paragraphe 7 de son affidavit].

Analyse des motifs d'opposition

[17] J'examinerai maintenant chacun des motifs d'opposition sans nécessairement suivre l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d'opposition.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a)

[18] L'Opposante allègue qu'eu égard à l'alinéa 16(1)a), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec les marques invoquées de l'Opposante, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada par celle-ci – et continuent de l'être - en liaison, entre autres, avec des embarcations de plaisance et leurs composants en plastique.

[19] L'opposant s'acquitte du fardeau de preuve que lui impose un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) s'il établit, qu'à la date de premier emploi revendiquée dans la demande du requérant, sa marque de commerce a été antérieurement employée au Canada et n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant [paragraphe 16(5) de la Loi]. Comme le démontre mon examen ci-dessus de la preuve de l'Opposante, celle-ci n'a pas satisfait à son fardeau.

[20] En conséquence, le motif fondé sur l'alinéa 16(1)a) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[21] L'Opposante allègue que la Marque ne distingue pas les marchandises de la Requérante de celles d'autres propriétaires, dont celles de l'Opposante, vu que cette dernière a antérieurement employé les marques invoquées au Canada.

[22] L'opposant satisfait à son fardeau de preuve relativement à un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif lorsqu'il établit qu'à la date de production de l'opposition, sa

marque de commerce était devenue suffisamment connue de manière à faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme le démontre mon examen ci-dessus de la preuve de l'Opposante, celle-ci n'a pas satisfait à son fardeau.

[23] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

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

[24] La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande pour les raisons suivantes :

- (i) l'Opposante avait informé la Requérante, avant la date à laquelle la Requérante a produit sa demande, des droits de l'Opposante concernant les marques invoquées;
- (ii) la Marque est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques invoquées, en contravention à l'article 22 de la Loi.

[25] La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant le non-respect de l'alinéa 30i) est la date de production de la demande [voir *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.)].

[26] Au soutien de ses allégations, l'Opposante se fonde sur la copie de la mise en demeure datée du 4 décembre 2006 - la pièce EL-5 jointe à l'affidavit de M^{me} Lehmann -, ainsi que sur la copie de l'accusé de réception daté du 8 décembre 2006 provenant du cabinet d'avocats représentant la Requérante – la pièce EL-6-.

[27] La Requérante fait valoir de son côté que le simple fait d'avoir reçu une mise en demeure de la part de l'Opposante, dans laquelle celle-ci alléguait qu'il y avait confusion entre la Marque et les marques invoquées, ne permet pas de conclure que la Requérante ne pouvait être satisfaite

qu'elle avait droit d'employer la Marque. La Requérante prétend que, malgré la mise en demeure, elle croyait qu'à la date de production de sa demande, la Marque ne créerait vraisemblablement aucune confusion ni aucune diminution de l'achalandage attaché aux marques invoquées.

[28] La Requérante se fonde sur la décision *Pharmacyclics Inc. c. McKesson Canada Corporation* (non publiée, rendue le 11 septembre 2008) de notre Commission pour soutenir ses allégations. Dans cette affaire, la requérante avait tenté d'en venir à une entente de coexistence avec l'Opposante avant la date de sa demande. En page 8 de cette décision que j'ai rendue, j'ai affirmé que de telles négociations ou discussions n'étaient aucunement incompatibles avec le fait que la requérante puisse être convaincue qu'elle a le droit d'employer sa marque au Canada. De même, comme je l'ai dit précédemment, la Requérante affirme que le simple fait pour elle d'avoir reçu une mise en demeure en l'espèce n'est aucunement incompatible avec le fait qu'elle était convaincue – et l'est toujours – qu'elle a droit d'employer la Marque. Je suis d'accord.

[29] La preuve de l'Opposante établit simplement qu'une mise en demeure a été envoyée à la Requérante et, qu'en conséquence celle-ci connaissait l'existence des marques invoquées. Ainsi que l'a affirmé le registraire, en référence à une version antérieure de l'alinéa 30*i*), dans *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155 :

[TRADUCTION]

L'alinéa 29*i*) exige simplement « une déclaration portant que le requérant est convaincu » et la demande contient en l'espèce une telle déclaration. Compte tenu du contexte de l'article 29 et de la définition du mot « déclaration », il est justifié de croire que la simple présence de cette déclaration dans la demande répond à l'exigence de l'alinéa *i*). L'on pourrait croire que si cette interprétation est juste, le paragraphe *i*) est inutile. Or, même si cette interprétation est juste, l'alinéa *i*) pourrait être un moyen de dissuasion pour le requérant éventuel qui, dans son for intérieur, douterait de son droit d'employer la marque.

À moins que la mauvaise foi du requérant ne soit établie, il n'y aurait aucune situation où la confusion ne saurait être alléguée plus directement ou plus justement que sur le fondement des alinéas 37(2)*b*) ou *c*). Même lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi, cette preuve serait tout autant pertinente à l'égard de l'un ou l'autre de ces deux alinéas.

[30] En l'espèce, rien n'établit la mauvaise foi de la Requérante. De plus, comme l'Opposante

n'a présenté aucun élément concernant l'achalandage ou la réputation attachés aux marques invoquées, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la deuxième partie de l'argument de l'Opposante fondé sur l'alinéa 30*i*) et l'article 22 de la Loi.

[31] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) est rejeté.

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

[32] L'Opposante allègue que la demande ne satisfait pas à l'exigence de l'alinéa 30*b*) de la Loi, parce que la Requérante n'a jamais employé la Marque au sens de l'article 4 de la Loi ou, subsidiairement, parce que la Requérante n'a pas employé la Marque avant la date de production de sa demande.

[33] La date pertinente pour l'examen du non-respect de l'alinéa 30*b*) est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)].

[34] Dans la mesure où il est plus facile pour la Requérante de mettre en preuve les faits pertinents se rapportant à ce motif d'opposition, le fardeau de preuve de l'Opposante relativement à ce motif est moins exigeant [voir *Tune Masters c. Mr. P.'s Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. En outre, l'Opposante peut se servir de la preuve de la Requérante, pourvu toutefois que cette preuve soit clairement incompatible avec les prétentions de cette dernière [voir *York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness, Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. À cet égard, l'alinéa 30*b*) de la Loi exige un emploi continu de la marque de commerce visée par la demande depuis la date revendiquée [voir *Labatt Brewing Co. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.)].

[35] Cette exigence m'amène à examiner plus en détail l'emploi de la Marque établi au moyen de l'affidavit de M. Farber tout en tenant compte des résultats des recherches effectuées sur Internet relativement à la Marque joints à l'affidavit de M^{me} Lehmann.

[36] Comme je l'ai indiqué précédemment dans mon examen de l'affidavit de M. Farber, la preuve de la Requérente ne concerne que l'emploi allégué de la Marque en liaison avec les Marchandises RAMTUFF que M. Farber désigne comme étant des « coques moulées en plastique pour les bateaux, les pédalos, les canots et les kayaks » [paragraphe 3, 4, 6 et 7 de l'affidavit de M. Farber]. Le seul endroit où il est fait mention des autres marchandises énumérées dans la demande de la Requérente est le paragraphe 6, où M. Farber déclare que [TRADUCTION] « les factures, produites sous la cote RF-3, ne concernent que les ventes de pédalos, de canots et de kayaks à coque en plastique moulé visés par la [Marque] ». Il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque en liaison avec des bateaux.

[37] Comme l'a souligné l'Opposante, l'affidavit de M. Farber ne contient aucune reproduction montrant la Marque sur les marchandises énumérées dans la demande de la Requérente ou sur leurs emballages, ou montrant que la Marque est de quelque manière que ce soit liée aux marchandises. L'affidavit de M. Farber ne contient aucune déclaration expresse portant que la Marque y figure.

[38] Les seules pièces produites par la Requérente tendant à établir l'emploi de la Marque allégué dans la demande sont les factures jointes à la pièce RF-3, qui à elles seules n'établissent toutefois pas l'emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi. Comme je l'ai mentionné plus haut, ces factures ne font pas mention de la Marque ni des marchandises énumérées dans la demande. Il importe de souligner que deux des trois factures ont été dressées après la date pertinente. Comme je l'ai indiqué plus haut, il est toutefois possible de vérifier la concordance de certains des numéros de modèle inscrits sur les factures avec ceux qui figurent sur les copies imprimées des pages Web tirées du site Internet de Future Beach jointes à l'affidavit de M^{me} Lehmann.

[39] Les copies imprimées produites sous la cote EL-1, EL-2 et EL-4 jointes à l'affidavit de M^{me} Lehmann montrent des photos couleur montrant un ou deux angles différents (vue du dessus et/ou vue perspective) de pédalos, kayaks, glissoires, hamacs et bicyclettes aquatiques qui apparaissent sur des pages où le texte comporte différents numéros de modèles (par exemple, « WB 202MX » et « CK 100 », etc. ») ainsi que la mention [TRADUCTION] « matériel

RAM TUFF® ... résistant aux UV », ces pages arborant un logo RAM TUFF & dessin qui n'apparaît pas sur les produits eux-mêmes à l'exception de certains modèles de kayaks. Les pages imprimées produites sous la cote EL-3 montrent des éléments similaires en ce qui concerne les canots, mais où « RAM TUFF® » est remplacé par « RAM LINK™2 » ou par « RAM LINK™3 ». Les photos figurant à la pièce EL-3 ne montrent pas la marque de commerce « RAM LINK » sur les produits.

[40] Sur vérification de la concordance des numéros de modèle inscrits sur les factures de la pièce RF-3 avec ceux inscrits sur les pages imprimées des pièces EL-1 à EL-4, il semble que les factures ne concernent que les ventes de pédalos, kayaks, hamacs et bicyclettes aquatiques. Les hamacs et les bicyclettes aquatiques ne sont pas énumérés dans la demande de la Requérante. De plus, comme je l'ai mentionné plus haut, bien qu'il soit indiqué sur les pages imprimées produites sous la cote EL-1 que les pédalos sont faits de [TRADUCTION] « matériel RAM TUFF® ... résistant aux UV » et que celles-ci arborent le logo « RAM TUFF & dessin », ce logo n'apparaît pas sur les pédalos. Rien n'explique comment la Marque est apposée sur ces marchandises ou sur les emballages, ni comment elle est de quelque manière liée aux marchandises lors du transfert de propriété. Il nous reste à examiner la vente de kayaks.

[41] Comme je l'ai mentionné plus haut, d'après les photos produites sous la cote EL-2, le logo RAM TUFF & dessin semble être présent sur certains modèles de kayaks, mais pas tous. Il n'apparaît pas sur le modèle « CK 100 » inscrit sur la facture du 31 juillet 2006 produite sous la cote RF-3. Rien n'indique que les quelques modèles de kayaks arborant le logo RAM TUFF & dessin (constituant un emploi de la Marque au sens de l'article 4 de la Loi) qui étaient annoncés sur le site Web de Future Beach le 13 août 2008 (date des recherches effectuées par M^{me} Lehmann) ont été offerts en vente à la date de premier emploi revendiquée dans la demande de la Requérante.

[42] La Requérante n'était aucunement obligée d'établir l'emploi de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans sa demande, mais elle a choisi de produire des éléments de preuve. Comme l'indique mon examen de la preuve de la Requérante, l'affidavit de M. Farber est très laconique. Dans les déclarations de M. Farber concernant l'emploi de la Marque, celui-ci

affirme simplement que la Marque a été employée au lieu d'exposer des faits établissant l'emploi. En comparaison, l'affidavit de M^{me} Lehmann verse en preuve des recherches très approfondies effectuées sur le site Web de Future Beach, à l'égard de la Marque et des marchandises visées par la demande de la Requérante. En vérifiant la concordance entre les renseignements fournis par les pièces EL-1 à EL-4, jointes à l'affidavit de M^{me} Lehmann, et ceux que fournit l'affidavit de M. Farber, je constate que les éléments produits par la Requérante pour établir l'emploi de la Marque soulèvent davantage de questions que d'éléments permettant d'établir l'emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce, conformément à l'article 4 de la Loi, à la date de production de la demande. J'estime, en conséquence, que l'Opposante s'est acquittée du léger fardeau de preuve qui lui incombait.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je retiens le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) au motif que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*)

[44] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marque invoquées de l'Opposante, décrites précédemment. La date pertinente pour l'examen de cette question est celle de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickers/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[45] L'Opposante a produit des copies certifiées de deux enregistrements. Comme ils sont en règle, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau.

[46] Il incombe donc à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques invoquées.

[47] Le test en matière de 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 de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce 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 ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[48] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont 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 dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le même poids ne sera pas nécessairement attribué à chacun de ces facteurs [voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.) (*Veuve Clicquot*) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[49] Les parties s'entendent pour dire que la Marque et les deux marques invoquées sont des mots forgés qui possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent.

[50] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Bien que dans les enregistrements de l'Opposante l'emploi des marques de commerce RAM-X et RAMXCEL au Canada soit revendiqué depuis au moins le 15 août 1978 et mars 2004, respectivement, l'Opposante n'a fourni aucun élément permettant d'établir l'emploi des marques invoquées. En l'absence de preuve quant aux dates de premier emploi, la date de premier emploi inscrite dans un enregistrement n'établit tout au plus qu'un emploi *de minimis* et ne peut permettre de conclure à un emploi important ou continu des marques invoquées.

[51] S'agissant de la marque de la Requérante, M. Farber déclare dans son affidavit que depuis que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises « RAMTUFF », les ventes de ces marchandises ont dépassé 1 700 000 \$ et 1 900 000 \$ pour les années 2007 et 2008 respectivement, mais il ne fournit pas le détail des ventes annuelles pour chacune des Marchandises de la Requérante. De plus, comme je l'ai indiqué dans mes conclusions relatives au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b), rien n'indique la manière dont la Marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage, ou toute autre manière dont elle serait liée aux marchandises au moment de la vente (sauf pour certains modèles de kayaks). Je peux donc difficilement attribuer à la Marque une réputation appréciable.

[52] Pour ce qui est de l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des marchandises de la Requérante à celui qui figure dans les enregistrements auxquels renvoie l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Cependant, ces états déclaratifs doivent être interprétés dans le but de déterminer le genre d'entreprise ou de commerce que les parties ont vraisemblablement eu l'intention d'établir plutôt que de répertorier tous les commerces susceptibles d'être visés par le libellé. À cet égard, la preuve de la nature véritable des commerces qu'exploitent les parties est utile [voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (4th) 168 (C.A.F.); *Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); *American Optional Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

[53] Les numéros d'enregistrement LMC244120 et LMC646894 de l'Opposante sont associés respectivement aux [TRADUCTION] « composants en plastique moulé pour bateaux » et aux « matériaux de plastique pour jouets et articles de sport ». Comme l'a souligné l'Opposante, il semble évident que les marchandises [TRADUCTION] « composants en plastique moulé pour bateaux » visées par l'enregistrement n° LMC244120 chevauchent directement les marchandises « coques moulées en plastique pour les bateaux, les pédalos, les canots et les kayaks » de la Requérante. On peut raisonnablement supposer qu'en l'absence de preuve contraire, les voies

commerciales des parties pourraient être identiques ou se chevaucher.

[54] S'agissant des marchandises « matériaux de plastique pour [...] articles de sport » visées par les deux enregistrements de l'Opposante, je conviens avec l'Opposante que cette description peut englober des articles de sport tels que des bateaux, des pédalos, des canots et des kayaks. Ainsi, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'un lien peut être établi entre les marchandises « matériaux de plastique pour articles de sport », lesquels comprennent les bateaux, pédalos, canots et kayaks, et les marchandises « bateaux, pédalos, canots, kayaks » énumérées dans la demande de la Requérente, les premières constituant le matériel de fabrication des dernières.

[55] La preuve au dossier confirme les conclusions qui précèdent. Selon mon examen ci-dessus de la preuve de la Requérente, M. Farber indique que la Requérente [TRADUCTION] « fabrique et conçoit différentes marchandises en plastique dont [...] des articles de sport » et que Future Beach [TRADUCTION] « commercialise ces articles de sport - les Marchandises RAMTUFF notamment - pour la Requérente » [paragraphe 2 et 4 de son affidavit]. Dans les pages imprimées produites sous les cotes EL-1, EL-2 et EL-4 et jointes à l'affidavit de M^{me} Lehmann, la Marque est désignée comme étant le matériau qui sert à fabriquer les pédalos, kayaks, glissoires, hamacs et bicyclettes aquatiques de la Requérente.

[56] En ce qui concerne le degré de ressemblance des marques de commerce des parties, les deux marques RAM-X et RAMXCEL de l'Opposante et la marque RAMTUFF de la Requérente ont un premier élément identique, lequel possède un caractère distinctif inhérent bien que le mot RAM suggère dans ce contexte que les marchandises sont robustes, solides ou résistantes.

[57] Il est de jurisprudence constante que le premier élément de la marque de commerce est celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188] et *Pernod Ricard c. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1^{re} inst.)]. Comme l'a souligné l'Opposante, cela est d'autant plus vrai lorsque les autres éléments des marques de commerce sont intrinsèquement moins distinctifs, comme c'est le cas pour la marque RAM-X, dont le deuxième élément est la lettre « X » - qui évoque la taille - et les marques RAMXCEL et

RAMTUFF, dont le deuxième élément évoque l'excellence, la solidité et la force (« *tough* », [résistant]), respectivement.

[58] Il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait. Ainsi que l'a indiqué la Cour suprême dans l'arrêt *Veuve Clicquot*, précité :

20 Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Clicquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeondans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192 (C.S.C.), p. 202 :

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.

... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque. (Citant *Halsbury's Laws of England*, 3^e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

[59] Appliquant ce principe à l'espèce, j'estime que le degré de ressemblance est relativement suffisant entre la Marque et les marques invoquées à cause de leur premier élément identique « RAM » qui l'emporte sur les autres éléments. Il est vrai que les deuxièmes éléments des marques des parties sont différents dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent, mais chacune des marques des parties dans l'ensemble crée l'impression générale que les marchandises vendues en liaison avec ces marques sont robustes, solides et résistantes.

[60] Avant de terminer sur la probabilité de confusion, j'aimerais répondre à l'observation que la Requérante a présentée dans son plaidoyer écrit ainsi qu'à l'audience, selon laquelle elle est la propriétaire de l'enregistrement n° LMC621197 pour la marque de commerce RAMTUFF employée en liaison avec des « poubelles, tables en plastique moulées par soufflage avec pieds pliants en métal, corbeilles à papier, paniers à lessive, paniers à linge, cuvettes moulées, caisses-

cellules de recyclage moulées, boîtes de rangement en plastique et tiroirs en plastique ».

[61] Plus précisément, la Requérante fait valoir qu'en raison de cet enregistrement, les consommateurs canadiens connaissent déjà la marque de commerce RAMTUFF et l'associent à la Requérante. Selon la Requérante, il n'y a aucune probabilité de confusion si l'emploi de la marque de commerce RAMTUFF englobe d'autres marchandises. Je ne retiens pas cet argument.

[62] Rien au dossier n'étaye l'observation de la Requérante. En outre, il est de jurisprudence constante que l'article 19 de la Loi donne au propriétaire de l'enregistrement d'une marque de commerce le droit exclusif à l'emploi de celle-ci en ce qui concerne les marchandises ou services visés par l'enregistrement, mais il ne s'ensuit pas forcément que le propriétaire inscrit automatiquement le droit d'obtenir d'autres enregistrements quel que soit le lien étroit qui existe avec l'enregistrement initial [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc.* (1984), 4 C.P.R. (3d) 108 (C.O.M.C.), à la page 115].

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[63] Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[64] Compte tenu de l'analyse que j'ai exposée ci-dessus, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir l'existence d'une probabilité raisonnable qu'une personne dont le vague souvenir des marques RAM-X et RAMXCEL de l'Opposante en liaison avec les composants en plastique moulé pour bateaux ou les matériaux de plastique pour articles de sport conclurait à la première impression que les marchandises de la Requérante proviennent de la même source.

[65] Compte tenu de ce qui précède, je retiens le motif d'opposition fondé sur l'al. 12(1)d).

Décision

[66] Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.