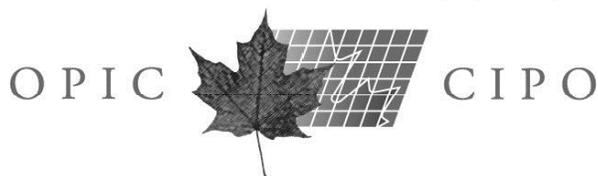


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

Référence : 2012 COMC 43  
Date de la décision : 2012-03-06

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par International Clothiers Inc.  
à l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1 328 691 pour la  
marque de commerce motogp & Dessin  
au nom de DORNA SPORTS, S.L.**

[1] Le 18 décembre 2006, DORNA SPORTS, S.L. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce motogp & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La demande d’enregistrement modifiée de la Marque est fondée sur l’emploi projeté au Canada et vise les marchandises suivantes (les Marchandises) :

Casques pour cyclistes et motocyclistes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, montures de lunettes; programmateurs électroniques et à microprocesseurs pour jeux; renforts de protection pour les épaules et les coudes, les genoux et d’autres parties du corps pour la prévention des accidents; chronomètres, nommément horloges et montres, breloques de montres et breloques porte-clés en métal précieux, chronomètres, cadrans solaires; imprimés, nommément brochures, bulletins, dépliants, feuillets; matériel de reliure,

notamment reliures, fil métallique à reliure, ruban à reliure, machines à relier, pochettes, tringles, dos de reliure, machines à pelliculer; photographies; articles de papeterie, notamment livres, magazines, journaux, horaires, cartes postales, calendriers, almanachs, cartes, brochures, agendas, partitions, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, cartes à jouer; articles de papeterie pour l'écriture comprenant des enveloppes, du papier à lettres, des stylos; papier et blocs à dessin, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, casquettes, gants, pantalons et passe-montagnes pour motocyclistes, vestes, pantalons et salopettes en cuir et en similicuir; jeux et articles de jeu, notamment jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, jeux de tennis de table, jeux vidéo avec cibles; jeux informatiques (non conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs); jeux de plateau, véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; volants et guidons jouets; répliques et modèles réduits de véhicules automobiles.

[3] La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque. Plus précisément, la Requérante revendique le « rouge » et le « noir » comme caractéristiques essentielles de la Marque. Le mot « motogp » est « rouge » et les éléments graphiques sont « noirs ».

[4] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 août 2008.

[5] Le 27 janvier 2009, International Clothiers Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition.

[6] Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); en effet, la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandise, parce qu'elle connaissait les marques de commerce déposées MOTO SPORT (LMC502767) et MOTO GEAR (LMC731143) de l'Opposante (les Marques déposées de l'Opposante) ainsi que les marques de commerce non enregistrées MOTO, MOTO JEANS et MOTO TECHGEAR de l'Opposante, qui créent de la confusion avec la Marque.
- La Marque n'est pas enregistrable, compte tenu de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les Marques déposées de l'Opposante.
- Suivant les alinéas 16(3)*a*) et 16(3)*b*) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de la production de la demande visant la Marque, cette dernière créait de la confusion avec les marques de commerce

MOTO, MOTO JEANS, MOTO SPORT et MOTO TECHGEAR de l'Opposante, toutes employées au Canada en liaison avec des vêtements depuis une date antérieure à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, aucune de celles-ci n'ayant par ailleurs été abandonnée.

- Aux termes de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2, la Marque n'est pas distinctive et ne peut être distinctive de la Requérante, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce MOTO, MOTO JEANS, MOTO SPORT, MOTO GEAR et MOTO TECHGEAR de l'Opposante. La Marque ne distingue pas les Marchandises de celles de l'Opposante, et elle n'est ni adaptée ni apte à les distinguer ainsi.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et exige que celle-ci prouve formellement ces allégations.

[8] L'Opposante a produit comme preuve, conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), l'affidavit souscrit le 6 novembre 2009 par Paul Brener, vice-président aux finances et à l'administration de l'Opposante, auquel étaient jointes les pièces A à F.

[9] La Requérante a produit comme preuve, conformément à l'article 42 du Règlement, l'affidavit souscrit le 9 mars 2010 par Shannon Young, agente de marques de commerce qui travaille pour l'agent de la Requérante, auquel étaient jointes les pièces A à P.

[10] Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

[11] Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience tenue en l'espèce.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

[13] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéas 38(2)a) et 30i) – 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.), à la page 475; *Tower Conference Management Co. c. Canadian Exhibition Management Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.), à la page 432];
- alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – 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.)];
- alinéas 38(2)c), 16(3)a) et 16(3)b) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi];
- alinéa 38(2)d) et article 2 – la date de production de l’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Rejet sommaire de certains motifs d’opposition

[14] Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante a retiré les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)a), 30i), 38(2)c) et 16(3)b) de la Loi. Ces motifs d’opposition sont donc rejetés.

#### Motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)d) de la Loi

[15] Un opposant s’acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) si les enregistrements qu’il invoque sont en règle à la date de la décision sur l’opposition. Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, la Requérante a allégué que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve au regard de ce motif, parce qu’elle a produit des renseignements sur ses enregistrements (des pages imprimées provenant de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)) plutôt que des copies certifiées conformes de ses enregistrements. Je n’accepte pas les arguments de la Requérante à ce sujet.

[16] Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour vérifier l’existence de tout enregistrement invoqué par l’opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements des Marques déposées de l’Opposante demeurent valides; par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de

preuve à cet égard. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait.

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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.

[18] 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 précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il ne convient pas nécessairement d'accorder le même poids à chacun de ces facteurs. [Voir, de façon générale, les arrêts *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C)]. ]

[19] J'aimerais signaler, à titre préliminaire, que l'Opposante n'a fait aucune observation quant à la probabilité de confusion entre les marques des parties en liaison avec les marchandises suivantes, pour lesquelles aucun recoupement n'existe avec les vêtements offerts par l'Opposante :

Casques pour cyclistes et motocyclistes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, montures de lunettes; programmateurs électroniques et à microprocesseurs pour jeux; renforts de protection pour les épaules et les coudes, les genoux et d'autres parties du corps pour la prévention des accidents; chronomètres, nommément horloges et montres, breloques de montres et breloques porte-clés en métal précieux, chronomètres, cadrans solaires; imprimés, nommément brochures, bulletins, dépliants, feuillets; matériel de reliure, nommément reliures, fil métallique à reliure, ruban à reliure, machines à relier, pochettes, tringles, dos de reliure, machines à pelliculer; photographies; articles de papeterie,

notamment livres, magazines, journaux, horaires, cartes postales, calendriers, almanachs, cartes, brochures, agendas, partitions, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, cartes à jouer; articles de papeterie pour l'écriture comprenant des enveloppes, du papier à lettres, [stylos]; papier et blocs à dessin, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner; [...]; jeux et articles de jeu, notamment jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, jeux de tennis de table, jeux vidéo avec cibles; jeux informatiques (non conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs); jeux de plateau, véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; volants et guidons jouets; répliques et modèles réduits de véhicules automobiles.

(les Marchandises non vestimentaires)

[20] Étant donné l'absence de preuve ou d'observations étayant la probabilité de confusion à l'égard des Marchandises non vestimentaires, je rejette sommairement le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) à l'égard des Marchandises non vestimentaires.

*Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[21] Les marques des deux parties contiennent le mot MOTO. Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Young déclare que, même si le mot « moto » ne se trouve pas dans les dictionnaires anglais traditionnels (par exemple, Websters, Gage, Oxford, etc.), il semble qu'il ait certaines acceptions dans la langue courante. Ainsi, elle joint à son affidavit diverses significations du terme « moto » en anglais et en français qu'elle a trouvées en consultant des ressources en ligne (pièce P). Elle précise que le terme « moto » est utilisé en langue anglaise courante pour faire référence à [TRADUCTION] « une des épreuves éliminatoires d'une compétition de motocross », au [TRADUCTION] « motocross en général » ou à [TRADUCTION] « une forme abrégée des mots "moteur" et "motocyclette" ». La recherche de M<sup>me</sup> Young révèle également que la signification en anglais du mot français « moto » est la suivante : [TRADUCTION] « expression familière pour désigner un vélomoteur, un motorcycle ou une motocyclette », et que l'on trouve la définition suivante du mot «moto» en français : « (motocyclette) véhicule à deux roues équipé d'un moteur de plus de 125 cm<sup>3</sup>, sport pratiqué sur ce véhicule ».

[22] L'association du mot « moto » à des motocyclettes le rend hautement suggestif des Marchandises associées, en partie, aux motocyclettes. Toutefois, la Marque comporte aussi des éléments graphiques, y compris une revendication de couleur, de même que le suffixe « gp », qui

a pour effet de créer un mot inventé. Ces facteurs contribuent au caractère distinctif inhérent de la Marque.

[23] En plus du mot « moto », les Marques déposées de l'Opposante contiennent aussi les mots SPORT et GEAR, respectivement. Aucun de ces mots additionnels n'ajoute beaucoup au caractère distinctif inhérent des Marques déposées de l'Opposante, puisque tous deux sont des mots courants du dictionnaire qui évoquent le genre des vêtements offerts par l'Opposante.

[24] Du fait de l'inclusion des éléments graphiques et chromatiques et du suffixe « gp », la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que les Marques déposées de l'Opposante.

[25] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou par l'emploi. Aussi examinerai-je maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[26] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi projeté. Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Young affirme qu'elle a pu faire l'achat d'un tee-shirt arborant la Marque auprès d'une entité nommée Canada Motorcycle, par l'intermédiaire du site Web *www.canadamotorcycle.ca*. Cet achat donne à penser que les vêtements de la Requérente étaient offerts au Canada en mars 2010 (pièce I). Malgré tout, cette transaction ne constitue pas une preuve de l'emploi de la Marque par la Requérente en liaison avec des vêtements, puisque la preuve n'établit pas clairement le lien entre la Requérente et Canada Motorcycle. En outre, à l'audience, la Requérente a concédé qu'elle n'avait produit aucune preuve concernant la mesure dans laquelle la Marque était devenue connue. En l'absence de preuve, je peux seulement conclure que la Marque n'est pas du tout devenue connue au Canada.

[27] Dans son affidavit, M. Brener déclare que depuis au moins 1997, l'Opposante a largement employé, promu et annoncé au Canada diverses marques de commerce incluant le mot MOTO en liaison avec des vêtements, y compris les Marques déposées de l'Opposante.

[28] La Requérente soutient que l'affidavit de M. Brener est équivoque et n'étaye pas sa déclaration selon laquelle les Marques de l'Opposante sont employées depuis 1997. De l'avis de la Requérente, cette déclaration constitue une conclusion de droit, qu'un déposant ne peut

formuler. La Requérente soutient que les déposants doivent plutôt présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire d'arriver à une conclusion relativement à l'emploi [voir *Conde Nast Publications c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Bien que je souscrive au principe de droit soulevé par la Requérente, j'estime, pour les motifs exposés ci-dessous, que M. Brener a présenté suffisamment d'éléments de preuve pour étayer sa déclaration sous serment portant que l'Opposante a employé une ou plusieurs des marques MOTO depuis 1997.

[29] M. Brener joint à son affidavit des échantillons de feuilles de travail servant aux achats et de factures connexes concernant l'achat de vêtements de marque MOTO par l'Opposante; ces vêtements, affirme-t-il, ont ensuite été vendus au détail au Canada dans divers magasins de détail de l'Opposante (pièce C). Les Marques de l'Opposante, y compris ses marques déposées, figurent sur les feuilles de travail et sur les factures ainsi qu'il est indiqué ci-après :

- a) 1997 - les documents affichent les marques MOTO et MOTO SPORT;
- b) 2003 - les documents affichent les marques MOTO et MOTO GEAR;
- c) 2004 - les documents affichent les marques MOTO JEANS et MOTO GEAR;
- d) 2007 - les documents affichent les marques MOTO JEANS et MOTO;
- e) 2008 - les documents affichent la marque MOTO.

[30] À l'audience, l'Opposante a expliqué le lien entre les feuilles de travail servant aux achats et les factures. Il suffit de dire que les feuilles de travail contiennent des [TRADUCTION] « numéros de bons de commande » qui correspondent aux inscriptions dans les factures qui y sont jointes.

[31] La Requérente soutient que les feuilles de travail et les factures ne constituent pas une preuve démontrant l'emploi par l'Opposante de ses Marques déposées au Canada. La Requérente souligne le fait que les factures ne correspondent pas à des ventes au détail de marchandises au Canada. Elle avance qu'une preuve adéquate d'une transaction s'inscrivant dans la pratique normale du commerce de l'Opposante au Canada aurait démontré la vente de marchandises de l'Opposante à des consommateurs canadiens. La Requérente soutient également qu'aucun

renseignement n'a été fourni sur l'identité du vendeur dont il est question sur ces factures ni sur son lien avec l'Opposante et les Marques déposées de l'Opposante.

[32] Je conviens avec la Requérante qu'aucun renseignement n'a été fourni quant à l'identité de l'entité de laquelle l'Opposante a acheté les vêtements mentionnés sur ces feuilles de travail et ces factures. En outre, l'Opposante n'a pas fourni de renseignements quant au lien existant entre cette entité et l'Opposante ou les Marques déposées de l'Opposante. Enfin, je reconnais que des factures témoignant de ventes de l'Opposante à des consommateurs au Canada auraient constitué une preuve plus adéquate. Toutefois, M. Brener expose clairement que l'Opposante vend, dans ses magasins de détail et à des consommateurs au Canada, les marchandises énumérées sur les feuilles de travail et sur les factures.

[33] La Requérante aurait pu contre-interroger M. Brener si elle avait des doutes quant à la propriété des marques déposées de l'Opposante ou quant à la fiabilité de la preuve d'emploi produite par M. Brener. Vu ce qui précède, je suis convaincue que la pièce C, lorsqu'elle est examinée comme un tout conjointement avec l'affidavit de M. Brener, permet de conclure que l'Opposante vend ses marchandises au Canada depuis au moins 1997.

[34] M. Brener joint à son affidavit des photocopies de photos numériques montrant quelques exemples de vêtements de marque MOTO vendus au Canada par l'Opposante (pièce D). Je conviens avec la Requérante que les photocopies sont de piètre qualité, de sorte qu'il est difficile de voir quel produit est montré sur chacune des photos et si les Marques déposées de l'Opposante sont apposées sur les produits ou sur les étiquettes qui y sont fixées. Cela dit, je suis convaincue que la pièce D présente des photos qui montrent de manière satisfaisante les marques de commerce MOTO et MOTO JEANS sur ce qui semble être des jeans; la marque de commerce MOTO GEAR sur ce qui semble être un chandail; la marque de commerce MOTO TECH GEAR, enfin, sur ce qui semble être une veste. Je relève qu'aucun des vêtements sur les photos ne montre la marque MOTO SPORT. Par ailleurs, ces photos ne sont pas datées; par conséquent, je suis prête à les accepter seulement en tant que preuve établissant la façon dont les Marques déposées de l'Opposante étaient apposées sur ses vêtements à la date où M. Brener a souscrit son affidavit (2009).

[35] M. Brener joint à son affidavit ce qu'il affirme être des échantillons d'étiquettes actuellement et précédemment employées par l'Opposante en liaison avec la vente de vêtements de marque MOTO au Canada. Or, je remarque qu'il ne s'agit que de [TRADUCTION] « maquettes » des étiquettes véritablement employées (pièce E). En l'absence d'autre preuve à l'appui, des maquettes de cette nature ne constituent pas une preuve d'emploi. Ces maquettes sont datées de 2003 à 2008, et certaines d'entre elles correspondent aux étiquettes réellement apposées sur les vêtements de l'Opposante montrés dans la pièce D. Les maquettes présentent les marques de l'Opposante, y compris ses Marques déposées, comme suit :

- a) 2003 - elles montrent les marques MOTO, MOTO TECHGEAR et MOTO GEAR;
- b) 2004 - elles montrent les marques MOTO, MOTO GEAR, MOTO JEANS et MOTO SPORT;
- c) 2005 - elles montrent les marques MOTO, MOTO JEANS et MOTO GEAR;
- d) 2007 - elles montrent la marque MOTO;
- e) 2008 - elles montrent la marque MOTO.

[36] En examinant les étiquettes conjointement avec les photos des vêtements et l'affidavit de M. Brener dans son ensemble, je suis convaincue que l'Opposante a apposé ses Marques déposées sur des étiquettes fixées à des vêtements compris dans ses marchandises.

[37] M. Brener joint à son affidavit des échantillons de publicités imprimées annonçant les vêtements de marque MOTO de l'Opposante. M. Brener déclare que ces publicités ont été publiées dans les journaux *Toronto Star* et *Toronto Sun*. La Requérante plaide, et je partage son avis, que je ne peux accepter les dates écrites à la main sur ces publicités comme preuve des dates de ces publicités sans renseignement quant à l'origine de ces dates. Cela dit, je ferai remarquer que deux de ces publicités sont datées de 2005 (la date étant indiquée dans les publicités mêmes). Je suis prête à admettre d'office que le *Toronto Star* et le *Toronto Sun* sont distribués au moins dans la région de Toronto [voir *Milliken & Co. c. Keystone Industries (1970) Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 166 (C.O.M.C.), à la page 168; *Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée c. Anheuser-Busch, Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (C.O.M.C.), à la page 224]. À l'audience, la Requérante a fait remarquer, et je suis d'accord, que si ces publicités exposent

certaines des marques MOTO de l'Opposante, elles ne montrent en revanche ni l'une ni l'autre des Marques déposées de l'Opposante.

[38] Je souligne que l'Opposante n'a fourni ni chiffres d'affaires ni factures établies à des consommateurs au Canada, de sorte qu'il est difficile de connaître la mesure dans laquelle les Marques déposées de l'Opposante sont devenues connues. Par conséquent, je suis dans l'impossibilité de déterminer la mesure dans laquelle ses Marques déposées sont devenues connues, mais elles doivent être devenues connues dans une certaine mesure, puisque j'ai conclu qu'une ou plusieurs des Marques déposées de l'Opposante sont employées au Canada depuis au moins 1997 en liaison avec les vêtements de l'Opposante.

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage*

[39] Comme je l'ai exposé de façon plus détaillée dans l'analyse du motif fondé sur l'alinéa 6(5)a), la Requérante n'a établi l'emploi de la Marque ni par elle-même ni par un licencié conformément à l'article 50 de la Loi.

[40] À la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue qu'une ou plusieurs des Marques déposées de l'Opposante sont employées au Canada depuis 1997.

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

[41] En ce qui concerne ce facteur, ma décision repose sur la comparaison entre l'état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante et les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [voir *Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp.* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.)].

[42] Comme j'ai déjà sommairement rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) en liaison avec les Marchandises non vestimentaires, les autres Marchandises constituent la seule possibilité de recoupement entre les marchandises des parties. Plus précisément, ces Marchandises sont les suivantes : « tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, casquettes, gants, pantalons et passe-montagnes pour motocyclistes, vestes, pantalons et salopettes en cuir et en similicuir ». Les Marques déposées de l'Opposante visent :

- a) MOTO SPORT (LMC502767) - Vêtements, à l'exclusion des vêtements de motocyclistes, nommément costumes, vestes, pantalons, manteaux, gilets chemises, chandails, tee-shirt, shorts.
- b) MOTO GEAR (LMC731143) - Vêtements pour hommes, femmes, adolescents et enfants, nommément vestes, manteaux, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, jupes, tee-shirts, chemises, chemisiers, robes, ceintures, chaussettes, foulards, chapeaux et gants.

[43] Il existe un certain recoupement dans le genre des marchandises des parties puisqu'elles comprennent des vêtements dans les deux cas.

[44] La Requérante soutient que ses tee-shirts, dont le prix unitaire, d'après l'affidavit de M<sup>me</sup> Young, est d'environ 30 \$, seraient considérés comme coûteux. Par conséquent, estime la Requérante, les tee-shirts seraient sans doute vendus dans des magasins spécialisés et les consommateurs veilleraient à faire un achat réfléchi en raison de leur prix élevé. D'abord, rien dans la preuve au dossier ne concerne le prix des tee-shirts en général ni la nature du consommateur cible de la Requérante. Cependant, fait encore plus important, la Cour suprême du Canada a récemment formulé un commentaire sur la question du consommateur averti dans l'arrêt *Masterpiece*, où le Juge Rothstein a déclaré que le fait que des marchandises sont onéreuses n'est pas un facteur pertinent et ne constitue pas une raison pour restreindre la protection accordée aux marques de commerce. Le test en matière de confusion est celui de la première impression [*Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.)]. Toute précaution ultérieure prise par des consommateurs avertis pour tenter de dissiper la confusion ressentie à première vue est sans pertinence [par analogie, voir les paragraphes 68 à 74 de l'arrêt *Masterpiece*]. Compte tenu de ce qui précède, je n'accorde aucun poids aux observations de la Requérante à ce sujet.

[45] Quant à la nature des commerces des parties, la preuve indique que l'Opposante vend ses vêtements dans ses magasins de détail. Aucune preuve claire ne permet d'établir la nature du commerce de la Requérante. En l'absence de restrictions et étant donné le recoupement dans le genre des marchandises des parties en ce qui concerne les vêtements, il est concevable que les vêtements proposés par les parties puissent emprunter les mêmes voies commerciales.

*Alinéa 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*

[46] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, est le facteur le plus important, les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans l’ensemble des circonstances de l’espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Ce principe a été confirmé récemment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Masterpiece*.

[47] La Cour suprême a fait observer, dans *Masterpiece*, qu’il est préférable de se demander d’abord, lorsqu’il s’agit de comparer des marques, si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, au paragraphe 64]. J’estime que les éléments graphiques et le suffixe « gp » sont les aspects les plus frappants et les plus uniques de la Marque puisqu’ils en sont les éléments les plus distinctifs.

[48] Je conviens avec l’Opposante que les marques des parties présentent des ressemblances dans le son, la présentation et les idées qu’elles suggèrent, du fait qu’elles comprennent le mot MOTO, qui évoque les idées de motocross ou de motocyclettes. Toutefois, l’ajout du suffixe « gp » ainsi que les éléments graphiques et chromatiques contribuent à mon avis à créer d’importantes différences dans la présentation, le son et les idées que les marques des parties suggèrent.

*Autre circonstance de l’espèce – l’état du registre et du marché*

[49] La Requérante a produit une preuve de l’état du registre et du marché, introduite par l’affidavit de M<sup>me</sup> Young. En mars 2010, M<sup>me</sup> Young a mené une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l’OPIC pour trouver des marques de commerce déposées ou des demandes d’enregistrement de marques de commerce comprenant le mot MOTO et visant des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants.

[50] Les parties ont fourni des interprétations divergentes de la preuve de l’état du registre même et de son objet.

[51] La Requérante s'appuie sur l'affidavit de M<sup>me</sup> Young pour conclure que 64 marques pertinentes ont été trouvées.

[52] En revanche, l'Opposante soutient que les résultats de la recherche de M<sup>me</sup> Young ne révèlent que cinq enregistrements pertinents appartenant à quatre entités différentes.

L'Opposante soutient que parmi les résultats de la recherche de M<sup>me</sup> Young, trois catégories de marques de commerce ne devraient pas être considérées, soit :

- a) les demandes en instance;
- b) les mots inventés;
- c) les marques qui comprennent des éléments tels que MOTOR, MOTORE, MOTOSPORT/MOTORSPORTS ou MOTORCYCLE, plutôt que MOTO.

[53] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'il est raisonnable de présumer que, dans le cours ordinaire, les demandes en instance aboutiront à un enregistrement, de sorte qu'il conviendrait d'en tenir compte. Quant à l'observation de l'Opposante sur les mots inventés, la Requérante allègue que la marque elle-même est un mot inventé et qu'aucun précédent n'appuie le refus de tenir compte des mots inventés dans l'évaluation de la preuve de l'état du registre. Je suis d'accord. De l'avis de la Requérante, les marques MOTOR, MOTOSPORT/MOTORSPORT et MOTORCYCLE sont pertinentes pour l'analyse de l'état du registre, en partie du fait que la preuve a démontré que MOTO est une abréviation française du mot MOTORCYCLE.

[54] Je conviens avec l'Opposante que certaines des marques ne sont pas pertinentes. Plus précisément, les demandes en instance qui n'ont pas été approuvées aux fins d'annonce et les marques qui comprennent les éléments MOTOR ou MOTORCYCLE plutôt que MOTO ne sont pas pertinentes. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il n'y a que cinq marques pertinentes. Selon mes calculs, la recherche a révélé au moins 17 marques pertinentes.

[55] En ce qui touche l'objet de la preuve portant sur l'état du registre, l'Opposante fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION] De plus, la Cour fédérale dans l'affaire *Cartier Men's Shops Limited c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68, a clairement statué à la page 71 que [TRADUCTION]

« l'état du registre ne constitue pas une preuve pertinente pour démontrer qu'un enregistrement ne devrait pas être refusé du fait que des enregistrements ont déjà été accordés pour des marques similaires ».

[56] En réponse, la Requérante soutient que l'objet de la preuve de l'état du registre est simplement de fournir un [TRADUCTION] « instantané » de l'état du registre à un moment précis. En l'espèce, la preuve est présentée pour fournir un instantané sur la présence de l'élément MOTO en liaison avec des vêtements. La Requérante fait aussi valoir, et je suis d'accord, que la preuve de l'état du registre peut, dans la mesure où un grand nombre d'enregistrements pertinents sont relevés, permettre de tirer des conclusions concernant l'état du marché [voir *Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); *Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]. En l'espèce, la conclusion serait que l'élément MOTO est couramment employé en liaison avec des vêtements.

[57] La Requérante a présenté des observations s'appuyant sur des décisions où un nombre variable d'enregistrements ont été jugés suffisants ou, selon le cas, insuffisants pour permettre au registraire de tirer des conclusions au sujet du marché à partir de la preuve de l'état du registre.

[58] En dernière analyse, je considère que 17 marques pertinentes suffisent à me permettre de conclure qu'au moins certaines de ces marques sont employées dans le marché canadien.

[59] De plus, M<sup>me</sup> Young a mené des recherches sur Internet avec le moteur de recherche Google pour trouver des sites Web où l'on vend les produits liés à certaines des marques de commerce trouvées lors de sa recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de l'OPIC.

[60] M<sup>me</sup> Young a acheté dix produits, soit des vêtements et des couvre-chefs, qui arborent diverses marques de commerce comprenant le mot MOTO (à savoir MOTOJEWEL, MOTORESS, MOTO GUZZI, MOTOROLA, MOTORCRAFT, CROWN MOTO, OMOTO, MOTO, MOTO HEAD, MOTO XXX) (pièces C à G, J et L à O). Elle déclare aussi qu'elle aurait pu acheter des vêtements arborant les marques de commerce MOTORFIST, ICON MOTO et OMOTO CROSS et les faire expédier au Canada, mais qu'elle n'a pas effectué ces achats en raison du coût élevé de ces produits (pièces H et K).

[61] L'Opposante a contesté la preuve concernant l'état du marché, parce que la Requérante n'a fourni aucune preuve de la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues au Canada (c'est-à-dire qu'elle n'a présenté aucune preuve concernant l'étendue des ventes ou l'époque depuis laquelle ces marchandises sont offertes en vente au Canada).

[62] En réponse, la Requérante a expliqué qu'elle a présenté la preuve de l'état du marché dans le seul but de fournir une preuve étayant la conclusion qui a été tirée à partir de la preuve de l'état du registre. Plus précisément, elle a été présentée pour montrer que certaines des marques MOTO trouvées lors de la recherche sur l'état du registre sont en fait employées dans le marché canadien. J'accepte les observations de la Requérante.

[63] Les achats en ligne servent à prouver que les Canadiens pouvaient acheter ces marchandises sur Internet. Cela dit, ce n'est pas, à mon avis, une preuve très solide de l'emploi sur le marché au Canada. Cependant, étant donné la preuve de l'état du registre, je suis convaincue, à la lumière de la preuve dans son ensemble, que la Requérante a établi que le mot MOTO est couramment employé dans le commerce des vêtements.

[64] En conséquence, il s'agit d'un facteur qui appuie la position de la Requérante.

### *Conclusion*

[65] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris des différences entre les marques des parties dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent et de la preuve de l'état du registre montrant la fréquente adoption de l'élément MOTO en liaison avec des vêtements, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques déposées de l'Opposante en ce qui touche les « tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, casquettes, gants, pantalons et passe-montagnes pour motocyclistes, vestes, pantalons et salopettes en cuir et en similicuir ». Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – alinéa 16(3)a) de la Loi

[66] Bien qu'il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques MOTO de l'Opposante, cette dernière doit au préalable démontrer qu'une ou plusieurs des marques de commerce invoquées au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la Loi, ont été employées au Canada avant la date de production de la demande visant la Marque (le 18 décembre 2006), et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 27 août 2008) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[67] Je prends acte des observations de la Requérante concernant les lacunes dans la preuve de l'Opposante et je conviens que la preuve comporte effectivement certaines lacunes. Cependant, comme je l'ai exposé de façon plus détaillée dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, je suis d'avis que la preuve de l'Opposante permet de conclure qu'une ou plusieurs des Marques MOTO de l'Opposante avaient été employées au Canada à la date pertinente et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce. En conséquence, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à cet égard.

[68] La différence entre les dates pertinentes n'est pas importante. J'aimerais néanmoins faire une remarque au sujet de l'incidence de la date pertinente sur la preuve au dossier. Plus précisément, je signale que les preuves de l'état du registre et du marché, qui ont été produites en 2010, sont postérieures à la date pertinente pour ce motif d'opposition. En ce qui concerne la preuve de l'état du marché, M<sup>me</sup> Young a fourni des imprimés provenant de la Wayback Machine du site Web Internet Archive. J'admets que cette preuve est suffisante pour conclure que les sites Web à partir desquels M<sup>me</sup> Young a acheté les vêtements auraient été actifs aux dates pertinentes les plus anciennes. Après avoir examiné la preuve de l'état du registre, je considère que suffisamment de marques pertinentes étaient inscrites au registre à la date pertinente la plus ancienne pour me permettre de tirer une conclusion sur l'état du marché. Vu ce qui précède, j'estime que les preuves de l'état du registre et du marché sont également pertinentes au regard du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

[69] Aucune des marques de commerce invoquées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) ne ressemble davantage à la Marque que les Marques déposées de l'Opposante

sur le plan de la présentation, du son ou des idées qu'elles suggèrent. En outre, l'emploi revendiqué pour les autres marques non enregistrées invoquées à l'égard du motif fondé sur l'alinéa 16(3)a), ne vise que des vêtements. De ce fait, les conclusions que j'ai tirées quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi s'appliquent également à l'égard du présent motif. Par conséquent, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause.

[70] Vu ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi

[71] Pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir qu'une ou plusieurs de ses Marques MOTO étaient connues dans une certaine mesure au moins au Canada le 27 janvier 2009 [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981)*, 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Tel qu'il est indiqué dans la décision *Bojangles*, au paragraphe 34 :

Une marque doit être connue au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante.

[72] Comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) au regard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), il m'a été impossible, l'Opposante n'ayant fourni ni chiffres d'affaires ni factures établies à des consommateurs au Canada, d'établir clairement la mesure dans laquelle les marques MOTO de l'Opposante étaient devenues connues au Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques MOTO avaient acquis au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de nature à annuler le caractère distinctif de la Marque à la date pertinente.

[73] Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

### Décision

[74] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Dominique Lamarche, L.L.L., trad. a.