



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

Référence : 2015 COMC 62
Date de la décision : 2015-04-02
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Office of the Commissioner
of Baseball à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,408,115 pour la
marque de commerce ALL-STAR
BASEBALL au nom de Throwback
Entertainment Inc.**

[1] Le 21 août 2008, Throwback Entertainment Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ALL-STAR BASEBALL (la Marque). La demande d'enregistrement, comme modifiée en vertu d'une demande révisée acceptée par le registraire le 19 février 2013, revendique les produits et services suivants, tous basés sur un emploi projeté au Canada (les Produits et Services) :

PRODUITS :

- (1) Jeux vidéo interactifs.
- (2) Jeux électroniques, notamment jeux de divertissement payants, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes.
- (3) Jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.
- (4) Jeux vidéo d'arcade.
- (5) Appareils portatifs pour jeux électroniques, notamment cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques de poche.
- (6) Équipement électronique, notamment pièces, appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, notamment programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux et périphériques, notamment claviers, modems, souris, hautparleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou carpettes de jeux interactifs de jeux vidéo.
- (7) Manettes de jeux informatiques.

(8) Commandes de jeux vidéo.

SERVICES :

- (1) Services de divertissement, notamment tournois de jeux vidéo en ligne.
- (2) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo.
- (3) Offre de forums en ligne pour discuter des jeux vidéo.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 7 avril 2010.

[3] Le 7 juin 2011, l'Office of the Commissioner of Baseball (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- en vertu des articles 38(2)a) et 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'article 30a) puisqu'elle ne comprend pas une déclaration dans les termes ordinaires du commerce des produits et services précis en liaison avec lesquels l'emploi de la Marque est projeté.
- en vertu des articles 38(2)a) et 30i) de la Loi, la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi puisque même si la Requérante a déclaré dans sa demande d'enregistrement être satisfaite d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services, la Requérante connaissait l'emploi et la révélation antérieurs par l'Opposante au Canada des marques de commerce ALL-STAR de l'Opposante semblables au point de créer de la confusion et par conséquent, la Requérante n'a pas le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services.
- en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable pour les Produits et Services puisqu'elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour la marque de commerce ALL-STAR GAME :
 - i. LMC320,504 enregistrée pour des [TRADUCTION] : « Services de divertissement sous forme de présentation et de promotion de parties et de démonstrations de baseball diffusées en direct, à la radio et à la télévision et jouées par des joueurs sélectionnés parmi les associations de la Ligue majeure de baseball, notamment les ligues américaines et nationales des clubs professionnels de baseball »;
 - ii. LMC501,507 enregistrée pour [TRADUCTION] : « bijoux, notamment épinglettes »;
 - iii. LMC695,397 enregistrée pour [TRADUCTION] : « articles de fantaisie en métal, notamment chaînes porte-clés et pinces à billets, ayant tous trait

au baseball ou en faisant tous la promotion; montres, horloges, pièces souvenirs et bijoux, nommément horloges murales et montres-bracelets, jetons et pièces sans valeur pécuniaire et médaillons, épinglettes cloisonnées, épingles de revers, épingles, pendentifs et breloques, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; articles en papier et imprimés, nommément enseignes en papier laminé, décalcomanies, presse-papiers, stylos, affiches, cartes de baseball, programmes, magazines, livres, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; bagagerie, nommément sacs de sport tout usage, fourre-tout, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; contenants à boissons, nommément grandes tasses, gourdes, chopes en aluminium, manchons en mousse pour canettes, tasses en céramique, chopes en céramique, chopes en verre, verres, bouteilles isothermes, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; tissus, nommément serviettes, fanions, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; vêtements, nommément chemises, shorts, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion; jouets et articles de sport, nommément animaux en peluche, balles de baseball, gants et mitaines, décorations d'arbre de Noël, jeux informatiques et électroniques, équipement de golf, y compris balles de golf, balles de baseball et bâtons gonflables autographiés, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion » et les services : « services de divertissement sous forme de présentation et de promotion de parties et de démonstrations de baseball diffusées en direct, à la radio et à la télévision et jouées par des joueurs sélectionnés parmi les associations de la Ligue majeure de baseball, nommément les ligues américaines et nationales des clubs professionnels de baseball ».

- en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce la Marque crée de la confusion avec les marques ALL-STAR de l'Opposante qui ont été antérieurement employées.
- en vertu de l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque ne distingue pas et n'est pas apte à distinguer les Produits et Services de ceux associés aux marques de commerce ALL-STAR de l'Opposante. Compte tenu de la notoriété et de la célébrité des marques ALL-STAR de l'Opposante, la Marque ne distinguerait pas et ne serait pas apte à distinguer les Produits et Services de ceux associés aux marques de commerce de l'Opposante – plus particulièrement, la Marque créerait de la confusion avec les marques ALL-Star de l'Opposante.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.

[5] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Thomas J. Ostertag, secrétaire de l'Opposante.

[6] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit l'affidavit de Thomas Maduri, directeur de la Requérente.

[7] La Requérente a produit un plaidoyer écrit; une audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à 298].

[9] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/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 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande d'enregistrement [voir l'article 16(3) de la Loi];
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs fondés sur l'article 30

Article 30a) de la Loi

[10] L'Opposante n'a produit aucune preuve ou observation à l'appui de ce motif d'opposition, qui est par conséquent rejeté.

Article 30i) de la Loi

[11] Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à 155]. La Requérante a fourni la déclaration exigée et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Motifs fondés sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d) de la Loi

[12] Un opposant s'acquitte du fardeau initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[13] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je remarque que chacun des enregistrements invoqués pour la marque de commerce ALL-STAR de l'Opposante est en vigueur et par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi stipule 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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques

sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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 les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, 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 poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[16] Les marques des deux parties incluent l'élément verbal ALL STAR [étoile], qui est un terme élogieux indiquant le meilleur dans un domaine. Le *Canadian Oxford Dictionary* définit « all-star » [étoile] comme [TRADUCTION] « un joueur sélectionné au nombre des meilleurs de sa ligue ». Les autres éléments verbaux dans les marques des parties (BASEBALL et GAME [partie]) sont tout au moins suggestifs des produits ou services associés ou du sujet correspondant. La Requérente fait valoir, et je suis d'accord, que la marque de commerce ALL-STAR GAME de l'Opposante possède un faible caractère distinctif inhérent. Toutefois, la Marque, qui partage la même structure que la marque de l'Opposante, possède le même faible caractère distinctif inhérent.

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

[18] La demande pour la Marque est basée sur un emploi projeté et la Requérente n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada depuis la date de production. Par conséquent, je ne peux que présumer que la Marque n'est pas devenue connue au Canada.

[19] Au contraire, l'Opposante produit une preuve substantielle par laquelle elle affirme que sa marque de commerce ALL-STAR GAME est devenue bien connue au Canada. La preuve établit que l'Opposante présente annuellement une partie de baseball « all star » [d'étoiles] – ce qu'elle a fait depuis la fin des années 1930. La partie a été jouée au Canada et a mis en vedette des joueurs de baseball canadiens de même que des joueurs des équipes canadiennes de la Ligue majeure de baseball. La preuve établit également que la partie est diffusée à la télévision de même qu'à la radio et sur Internet au Canada; et que l'Opposante a octroyé des licences de production et de vente de divers produits promotionnels arborant la marque de commerce ALL-STAR GAME en liaison avec la partie hors-concours ALL-STAR GAME annuelle.

[20] Cela dit, la preuve est vague en ce qui concerne le nombre actuel de Canadiens ayant regardé ou écouté les parties hors-concours ALL-STAR GAME de l'Opposante. Pareillement, il n'y a pas de preuve évidente des chiffres d'affaires des produits sous licence arborant la marque ALL-STAR GAME de l'Opposante, puisque la preuve est pour la vente de produits en liaison avec les marques de commerce de la Ligue majeure de baseball (et la marque ALL-STAR GAME n'est que l'une d'entre-elles). De plus, il est pertinent de faire remarquer qu'il n'y a aucune preuve démontrant l'emploi de la marque de commerce ALL-STAR GAME en liaison avec les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « jeux informatiques et électroniques ».

[21] Cela dit, la simple quantité de preuves, incluant la preuve de la présence de la marque de commerce ALL-STAR GAME au Canada est suffisante pour me permettre de déterminer que la marque de commerce ALL-STAR GAME de l'Opposante est devenue plus connue que la Marque.

[22] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[23] Comme susmentionné plus en détail dans l'examen du facteur de l'article 6(5)a), la Marque n'est pas devenue connue au Canada alors que l'Opposante a établi un certain emploi de sa marque de commerce ALL-STAR GAME au Canada en liaison avec certains des produits et services visés par l'enregistrement, de telle sorte que ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et 6(5)d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[24] Un des enregistrements de l'Opposante, LMC695,397, inclut dans sa longue liste de produits et services les produits : [TRADUCTION] « jeux informatiques et électroniques ». À défaut de preuve d'emploi de la marque ALL-STAR GAME de l'Opposante en liaison avec les [TRADUCTION] « jeux informatiques et électroniques » et compte tenu de l'absence de preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les Produits, mon examen du genre de produits et de la nature du commerce des parties se limite à la simple lecture des descriptions telles que rédigées. J'estime que le seul recoupement évident des produits des parties concerne les produits visés par la demande d'enregistrement définis comme : [TRADUCTION] « jeux vidéo interactifs » et « jeux électroniques, nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes » (les Produits qui se recoupent).

[25] En ce qui concerne les Produits qui se recoupent, je suis prête à inférer qu'il peut également y avoir un recoupement des voies de commercialisation. Toutefois, je ne peux tirer la même inférence pour les autres produits et les services visés par la demande d'enregistrement.

Article 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

[26] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer qu'il est préférable, au moment de comparer des marques de commerce, de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précitée, para 64]. Comme susmentionné dans l'examen du facteur de l'article 6(5)a), l'élément ALL STAR [étoile] des marques des parties est élogieux, et les éléments supplémentaires GAME [partie] et BASEBALL sont au moins suggestifs (voire descriptifs) des produits et services liés. Je n'estime pas qu'il y ait un élément des marques des parties qui soit particulièrement frappant ou unique. Il demeure que le premier élément des marques des parties est le même, ce qui engendre un degré de ressemblance assez élevé dans la présentation et le son.

[27] Je suis d'accord avec la Requérante que l'élément verbal supplémentaire GAME [partie] lié aux marques de l'Opposante suggère l'idée d'un événement précis alors que le BASEBALL de

la Requérante suggère l'idée d'un sport de grand calibre de façon générale. Par conséquent, il y a une certaine différence dans les idées suggérées par les marques des parties.

Autres circonstances de l'espèce – état du registre

[28] Dans son affidavit, M. Maduri présente les résultats d'une recherche effectuée dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour des marques de commerce déposées comprenant l'élément « ALL-STAR » [étoile]. Il déclare que la recherche a donné 47 marques de commerce déposées, dont trois étaient la propriété de l'Opposante. Il joint à son affidavit les résultats de la recherche (pièce B), de même que les détails de 11 entrées « pertinentes » (pièce C).

[29] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait référence à plusieurs enregistrements de tiers comprenant ALL-STAR [étoile] en liaison avec le baseball ou des choses connexes (affidavit de M. Maduri, para 8 et 9). Plus particulièrement, la Requérante fait référence à :

- a. ALL-STAR (LMC342,752) enregistrée par Ampac Enterprises Inc. en liaison avec, entre autres choses, de l'équipement de baseball;
- b. ALL STAR CHALLENGE (LMC530,841) enregistrée par Blast Promotions Inc. en liaison avec un logiciel conçu pour le calcul, le suivi et le rapport de données statistiques, la mise en marché des produits et services de tiers par la création de concours et la promotion d'habiletés dans le domaine du repêchage pour le basketball, le football, le baseball et le golf, et l'exploitation d'un système de gestion de base de données informatique;
- c. ALLSTAR HEROES et Dessin (LMC514,763) enregistrée par Allstar Marketing Corp. en liaison avec des cartes sportives à collectionner et des pièces sportives de collection, nommément des balles et des bâtons de baseball autographiés;
- d. ALL-STAR SPORTS CAMP (LMC700,597) enregistrée par All-Star Sports Camp Inc. en liaison avec l'exploitation d'un camp sportif estival pour enfants;
- e. ALL STAR GAME PARTY (demande d'enregistrement n° 0909266) est une marque officielle propriété de l'Association canadienne pour la santé mentale – division de l'Ontario;
- f. ALLSTARLINEUP (LMC565,304) enregistrée par WCINET Inc. en liaison avec des services de vente au détail et en gros dans le domaine des objets commémoratifs et des objets de collection au moyen de commandes par correspondance, par catalogue, par téléphone, par télécopieur et au moyen de

réunions de clients en personne ainsi que de kiosques de vente à des spectacles d'objets de collection et d'objets commémoratifs, et services connexes; et

- g. ALLSTAR (LMC643,818) enregistrée par Imarketing Solutions Group Inc. en liaison avec, entre autres, des services de divertissement dans le domaine du divertissement et de manifestations sportives, et production de manifestations sportives pour des tiers.

[30] La Requérante fait également valoir que le terme ALL-STAR [étoile] est souvent employé dans le contexte du baseball (affidavit de M. Maduri, para 10 et 11). Toutefois, j'estime que sans les renseignements sur la façon dont M. Maduri a obtenu cette preuve et compte tenu du fait qu'il n'a pas une connaissance directe de cette preuve, cette dernière constitue une preuve par ouï-dire inadmissible. De plus, comme l'a fait valoir l'Opposante, la preuve du site web ne peut être invoquée pour établir la véracité de son contenu [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd* (2003), 29 CPR (4th) 182 (CF 1^{re} inst)].

[31] Compte tenu de la question du ouï-dire de l'état du marché, il ne me reste que la preuve de l'état du registre en ce qui concerne le terme ALL STAR [étoile].

[32] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où on peut en tirer des inférences en ce qui concerne l'état du marché. Des inférences en ce qui concerne l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents est trouvé [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432; *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)] ou que si l'emploi des marques est démontré sur le marché.

[33] Lors de l'audience, l'Opposante a fait valoir que 11 entrées pertinentes ne sont pas suffisantes pour tirer des inférences en ce qui concerne l'état du marché [voir *Jacques Vert PLC c YM Inc*, 2014 COMC 88]. Bien que je sois d'accord avec l'Opposante que la preuve de l'état du registre est insuffisante pour conclure que des marques de commerce ALL STAR ont souvent été adoptées, je suis prête à conclure que la preuve entraîne l'inférence que l'Opposante ne détient pas le monopole de l'emploi de l'élément ALL STAR [étoile] dans le domaine du sport et du divertissement. Par conséquent, ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Conclusion

[34] En ce qui concerne les Produits qui se recoupent, les facteurs des articles 6(5)a) à e) favorisent l'Opposante de telle sorte que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques des parties. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli en ce qui concerne les Produits qui se recoupent.

[35] En ce qui concerne le reste des produits et services visés par la demande d'enregistrement, j'estime que, en raison de l'absence de similitude avec les produits et services visés par l'enregistrement de l'Opposante, la prépondérance des probabilités penche en faveur de la Requérante, de telle sorte que la Requérante s'est acquittée de son fardeau et que le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté en ce qui concerne le reste des produits et services.

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

[36] L'Opposante a le fardeau initial d'établir l'emploi de l'une ou de plusieurs des marques ALL-STAR GAME invoquées avant la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque (1^{er} août 2008), de même que le non-abandon de ses marques invoquées à la date de l'annonce de la demande (7 avril 2010).

[37] La preuve n'établit pas l'emploi de la marque ALL-STAR GAME de l'Opposante en liaison avec les jeux informatiques et électroniques – qui représentaient le seul recoupement entre les produits et services des parties en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Compte tenu du faible caractère distinctif inhérent des marques des parties, et de la preuve de l'état du registre qui me permet d'inférer que l'Opposante ne détient pas le monopole de l'emploi de l'élément ALL STAR [étoile] dans le domaine du sport et du divertissement, j'estime que ces facteurs, en combinaison avec le fait qu'il n'y pas de recoupement dans le genre de produits et services des parties en vertu de ce motif d'opposition, font en sorte que la prépondérance des probabilités penche davantage en faveur de la Requérante. Par conséquent, j'estime qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques des parties et je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

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

[38] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[39] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs de ses marques ALL-STAR GAME invoquées étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[40] Comme dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi de sa marque ALL-STAR GAME en liaison avec les Produits qui se recoupent (jeux informatiques et électroniques). Compte tenu du faible caractère distinctif inhérent des marques des parties et de la preuve de l'état du registre qui me permet d'inférer que l'Opposante ne détient pas le monopole de l'emploi de l'élément ALL STAR [étoile] dans le domaine du sport et du divertissement, j'estime que ces facteurs, en combinaison avec le fait qu'il n'y pas de recoupement dans le genre de produits et services des parties en vertu de ce motif d'opposition, n'entraînent pas de probabilité de confusion entre les marques des parties. Je rejette donc le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[41] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Marque en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « (1) jeux vidéo interactifs; (2) jeux électroniques, nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques portatifs et jeux d'arcade autonomes », et je rejette l'opposition en ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « (3) jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; (4) jeux vidéo d'arcade; (5) appareils portatifs pour jeux électroniques, nommément cartouches de jeux

électroniques, logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques de poche; (6) équipement électronique, notamment pièces, appareils et équipement de jeux informatiques et vidéo, notamment programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux et périphériques, notamment claviers, modems, souris, hautparleurs, magnétoscopes ainsi que manettes et tapis ou carpettes de jeux interactifs de jeux vidéo; (7) manettes de jeux informatiques; (8) commandes de jeux vidéo; et les services (1) services de divertissement, notamment tournois de jeux vidéo en ligne; (2) diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo; (3) offre de forums en ligne pour discuter des jeux vidéo » en vertu de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité en matière de décision partagée].

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.