

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

**Référence : 2017 COMC 3
Date de la décision : 2017-01-12
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Valhalla Pure Outfitters Inc.	Opposante
et	
Pure Licensing Limited	Requérante
1,571,627 pour la marque de commerce PURE & Dessin circulaire	Demande

Introduction

[1] Valhalla Pure Outfitters Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PURE & Dessin circulaire (la Marque), reproduite ci-dessous, faisant l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,571,627 au nom de Pure Licensing Limited (la Requérante).



[2] La Marque fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec des vêtements et la vente de gros et de détails de vêtements, tel qu'il est exposé plus en détail ci-dessous. La question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la Marque crée de la confusion avec quatre marques de commerce qui comprennent le terme PURE [pur] et qui sont enregistrées par l'Opposante en liaison avec des vêtements et de l'équipement de camping, ainsi que l'exploitation de points de vente au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de camping, d'équipement et d'accessoires de sport tel qu'il est exposé plus en détail ci-dessous.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande d'enregistrement doit être repoussée.

Le dossier

[4] La demande a été produite le 3 avril 2012 sur le fondement de l'emploi projeté de la Marque au Canada. L'état déclaratif des produits et des services contenu dans la demande d'enregistrement, dans sa dernière version modifiée le 16 juillet 2013, est libellé comme suit [TRADUCTION] :

Produits : Vêtements de yoga; vêtements d'exercice; vêtements de sport; tee-shirts; pantalons; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts; débardeurs; collants; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-vêtements; chandails; costumes d'Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; mitaines; pyjamas; chemises; grenouillères; chaussettes; gilets; jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; maillots; jambières; bas; bas-culottes; vêtements imperméables (les Produits).



Services : Services de vente en gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs, de vêtements de yoga, de vêtements d'exercice, de vêtements de sport, de tee-shirts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de pulls d'entraînement, de shorts, de débardeurs, de collants, de maillots de bain, de vêtements de plage, de ceintures, de bavoirs, de sous-vêtements, de chandails, de costumes d'Halloween, de robes, de gants, de chapeaux, de casquettes, de bonneterie, de vêtements pour nourrissons, de vestes, de mitaines, de pyjamas, de chemises, de grenouillères, de chaussettes, de gilets, de jerseys, de foulards, de cravates, de peignoirs, de chemises de nuit, de robes de nuit, de bandeaux, de serre-poignets, de jupes, de manteaux, de maillots, de jambières, de bas, de bas-culottes, de vêtements imperméables; services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de vêtements de yoga, de vêtements d'exercice, de vêtements de sport, de tee-shirts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de pulls d'entraînement, de shorts, de

débardeurs, de collants, de maillots de bain, de vêtements de plage, de ceintures, de bavoires, de sous-vêtements, de chandails, de costumes d'Halloween, de robes, de gants, de chapeaux, de casquettes, de bonneterie, de vêtements pour nourrissons, de vestes, de mitaines, de pyjamas, de chemises, de grenouillères, de chaussettes, de gilets, de jerseys, de foulards, de cravates, de peignoirs, de chemises de nuit, de robes de nuit, de bandeaux, de serre-poignets, de jupes, de manteaux, de maillots, de jambières, de bas, de basculottes, de vêtements imperméables (les Services).

[5] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 25 décembre 2013.

[6] La déclaration d'opposition a été produite le 7 février 2014.

[7] De façon générale, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 38(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch 13 (la Loi) allèguent ceci : i) la demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 30 de la Loi; ii) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi; iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi; et iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. La plupart des motifs d'opposition sont fondés sur des allégations de confusion entre la Marque et les quatre marques de commerce déposées suivantes de l'Opposante (collectivement appelées, dans la déclaration d'opposition, les marques de commerce PURE) :

<u>Marque de commerce</u>	<u>N° d'enregistrement</u>
PURE OUTSIDE	LMC836,193
PURE OUTDOORS	LMC836,186
	LMC836,188
	LMC401,341

[8] Sauf indication contraire, je ferai également référence ci-après à l'ensemble des marques de commerce alléguées de l'Opposante comme étant les marques de commerce PURE.

[9] Chacune des marques de commerce PURE est enregistrée en liaison avec ce qui suit

[TRADUCTION] :

Produits : Vêtements, notamment tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas molletonnés, sous-vêtements (hauts et bas), sous-vêtements isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, imperméables, pantalons imperméables, pantalons en coton, pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, casquettes de golf, chaussettes; équipement de camping, notamment sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de randonnée pédestre (les Produits de l'Opposante).

Services : Exploitation de points de vente au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de camping, d'équipement et d'accessoires de sport (les Services de l'Opposante).

[10] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[11] L'Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements de marques de commerce comme preuve principale, ainsi qu'un affidavit d'Amanda Hughes comme preuve en réponse.

[12] La preuve de la Requérante se compose d'une déclaration solennelle de Yeung Wing Tai Charlie (je comprends que Yeung est le nom de famille du témoin) ainsi que d'un affidavit d'April Smith.

[13] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[14] Chacune des parties a produit de plaidoyer écrit. Seule la Requérante était représentée à l'audience, lors de laquelle elle a corrigé une erreur typographique dans son plaidoyer écrit (le mot « Opponent » [opposante] figurant à la deuxième ligne du paragraphe 40 aurait dû être « Applicant » [requérante]).

Dates pertinentes

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

- articles 38(2)a) et 30 de la Loi - la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi];
- articles 38(2)d) et 2 de la Loi (absence de caractère distinctif) – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

Fardeau ultime et fardeau initial

[16] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Preuve

[17] Je fournirai ci-dessous un aperçu de la preuve des parties ainsi que des remarques préliminaires.

Preuve principale de l'Opposante

[18] Comme je l'ai mentionné précédemment, la preuve principale de l'Opposante se limite à des copies certifiées de ses enregistrements des marques de commerce PURE.

[19] Or, la preuve n'appuie pas l'allégation de l'Opposante portant qu'elle est propriétaire d'une famille de marques de commerce. Je me contenterai de dire que, pour invoquer l'emploi d'une famille de marques de commerce, un opposant doit établir l'emploi au Canada de chacune des marques qui composent cette famille alléguée [voir *McDonald's Corp c Yogi Yogurt* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst)].

Preuve de la Requérante

Déclaration solennelle de Yeung Wing Tai Charlie, datée du 24 décembre 2014

[20] M. Yeung atteste qu'il est le contrôleur financier de Pure Group qui, dit-il, est formé de Pure International Holdings (BV) Ltd. et de ses filiales en propriété exclusive que sont la Requérante et Pure Retail Ltd.

[21] M. Yeung produit des éléments de preuves concernant des enregistrements et des demandes, qui sont la propriété internationale de la Requérante, pour des « marques de commerce qui comprennent le mot PURE » [pièces « B » à « H »]. Mis à part l'enregistrement canadien de la marque PURE YOGA & Dessin, je ne discuterai pas plus longuement de cette partie de la preuve de M. Yeung parce qu'elle ne s'applique pas à l'évaluation des motifs d'opposition en cause.

[22] M. Yeung explique que les vêtements liés à la Marque sont fabriqués en Chine et à Taiwan sous la direction de la Requérante; la Marque est apposée sur les étiquettes attachées aux articles de vêtements. Des photographies d'articles de vêtements ainsi qu'un véritable article de vêtement sont produits comme échantillons démontrant l'emploi de la Marque [pièce « I »]. Il a également produit comme pièces jointes à sa déclaration des copies du catalogue Automne/Hiver 2014 de vêtements vendus sous la Marque ainsi que le Bon de commande utilisé

par les acheteurs pour la collection Automne/Hiver 2014 de vêtements vendus sous la Marque [pièces « J » et « K »].

[23] J'admets que les échantillons produits comme pièce « I » montrent la Marque telle qu'elle figure dans la demande d'enregistrement. À cet égard, je ne suis pas d'accord avec les observations écrites de l'Opposante portant que [TRADUCTION] « lorsqu'un dessin circulaire est employé, le DESSIN DE CERCLE est différent de celui de la marque visée par la demande ». J'ajouterais que, comme l'Opposante n'était pas représentée à l'audience, je n'ai pas pu obtenir de précisions quant au fondement de son allégation. Cela dit, M. Yeung ne mentionne aucunement l'emploi de la Marque au Canada, et il ne fournit pas non plus d'éléments de preuve établissant des ventes canadiennes de vêtements en liaison avec la Marque, ce que la Requérente a reconnu à l'audience.

[24] Enfin, M. Yeung produit des pages tirées du site Web *www.be-pure.com* qui, affirme-t-il, est [TRADUCTION] « exploité pour le compte de Pure Retail Ltd » [pièce « L »]. Ces pages sont produites afin de démontrer l'annonce en ligne des vêtements liés à la Marque ainsi que les adresses des magasins de détail exploités par Pure Retail Ltd en Asie. M. Yeung affirme que la présence de la Marque sur le site Web est autorisée par la Requérente.

[25] Je souligne que ces pages du site Web semblent avoir été imprimées le 22 décembre 2014. À l'audience, j'ai eu une discussion avec la Requérente concernant la valeur probante des pages du site Web ainsi que l'affirmation de M. Yeung portant que le site Web est exploité [TRADUCTION] « pour le compte de Pure Retail Ltd ». Cependant, il n'est pas nécessaire que je m'attarde plus longuement sur ma discussion avec la Requérente puisque cette dernière a ultimement reconnu qu'elle n'avait pas fourni de données concernant les visiteurs canadiens du site Web.

Affidavit d'April Smith, daté du 5 janvier 2015

[26] Mme Smith, adjointe juridique et commis aux registres de PI à l'emploi du cabinet de l'agent de marques de commerce de la Requérante, produit des documents qu'elle a obtenus à la suite d'instructions reçues le 22 décembre 2014, à savoir :

- des définitions du mot « pure » [pur] dans les dictionnaires [pièces « A » et « B »];
- des détails relatifs à l'enregistrement n° LMC774,910 de la Requérante du 18 août 2010 pour la marque de commerce PURE YOGA & Dessin [pièce « C »];
- des pages du site Web *www.be-pure.com* [pièce « D »];
- des pages du site Web *www.gapcanada.ca* qu'elle a consultées pour [TRADUCTION] « chercher des vêtements Pure Body », ainsi que l'actuel « Pure Body long sleeve V-neck shirt » [T-shirt col en V à manches longues si pur] qu'elle a acheté sur le site Web et qu'elle a reçu de *gapcanada.ca* [pièces « E » et « F »];
- des pages du site Web *www.sears.ca* qu'elle a consultées pour [TRADUCTION] « trouver et acheter des vêtements PURE NRG ATHLETICS » ainsi que l'actuelle paire de shorts PURE NRG ATHLETICS qu'elle a achetée sur le site Web et qu'elle a reçue de Sears [pièces « G » et « H »].

[27] À mon avis, Mme Smith ne donne aucune opinion devant être exclue de l'examen, à la lumière de la décision *Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254 43 CPR (4th) 21 confirmée par 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286. Par conséquent, j'estime que son affidavit est admissible en preuve. Cependant, comme je l'explique ci-après, la preuve produite par Mme Smith n'est pas utile à la Requérante en l'espèce.

Preuve en réponse de l'Opposante

Affidavit d'Amanda Hughes daté du 30 janvier 2015.

[28] Mme Hughes est commis aux brevets et marques de commerce à l'emploi du cabinet de l'agent de marques de commerce de l'Opposante. Elle produit un avis donné le 15 janvier 2015

par le registraire en vertu de l'article 45 de la Loi concernant l'enregistrement n° LMC774,910 de la Requérante pour la marque de commerce PURE YOGA & Dessin [pièce « A »].

[29] Le fait qu'un avis prévu à l'article 45 a été donné à l'encontre de l'enregistrement n° LMC774,910 ne s'applique ultimement pas à la question dont je suis saisie. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si l'affidavit de Mme Hughes est admissible comme preuve en réponse.

[30] Dans le même esprit, j'ajouterais que le fait d'être propriétaire de l'enregistrement n° LMC779,910 [sic] ne confère pas automatiquement à la Requérante le droit à l'enregistrement de la Marque [voir *Mister Coffee Services Inc c Mr Coffee Inc* (1999), 3 CPR (4th) 405 (COMC) à la p 416, confirmée par 2001 CF 1^{re} inst 1218, 16 CPR (4th) 53]. Par conséquent, je ne discuterai pas davantage de l'enregistrement n° LMC779,910 [sic].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[31] Compte tenu de la preuve au dossier, ou de l'absence de preuve, les motifs d'oppositions portant que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 30*e*), 30*h*) et 30*i*) de la Loi, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement et le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif sont sommairement rejetés pour les raisons exposées ci-après.

Non-respect des exigences prévues à l'article 30 de la Loi

[32] Les motifs d'opposition portant que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 30*e*), 30*h*) et 30*i*) sont rejetés soit parce qu'ils ont été plaidés de façon inadéquate, soit parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Article 30*e*) de la Loi

[33] L'Opposante a allégué que la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque, que ce soit par elle-même ou par l'entremise d'un licencié.

[34] Le motif d'opposition, tel qu'il est plaidé, ne constitue pas un motif d'opposition approprié puisque l'Opposante n'a invoqué aucun fait pertinent pour l'étayer. Subsidiairement, il n'y a aucune preuve établissant que la Requérante n'a pas fait de manière sincère la déclaration exigée à l'article 30e) de la Loi à la date du 3 avril 2012.

Article 30h) de la Loi

[35] L'article 30h) de la Loi exige du requérant qu'il inclue un dessin de la marque de commerce et le nombre de représentations exactes nécessaires de celle-ci, sauf si la demande concerne un mot ou des mots qui ne sont pas illustrés dans une forme particulière. L'Opposante a allégué que la demande pour la Marque [TRADUCTION] « ne comprend aucun dessin précis et clair de la marque de commerce pour laquelle l'enregistrement est demandé ».

[36] Le motif d'opposition, tel qu'il est plaidé, ne constitue pas un motif d'opposition approprié puisque l'Opposante n'a invoqué aucun fait pertinent pour l'étayer. Subsidiairement, il n'y a aucune preuve qui me permette de conclure que la demande ne comprenait pas de représentation précise de la Marque dont l'emploi était projeté au Canada à la date du 3 avril 2012.

Article 30i) de la Loi

[37] L'Opposante a allégué que la Requérante ne peut pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services étant donné l'emploi antérieur des marques de commerce PURE de l'Opposante.

[38] L'article 30i) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer la marque de commerce au Canada. La simple connaissance de l'existence d'une marque de commerce alléguée par un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation selon laquelle le requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de la marque de commerce [voir *Woot, Inc c WootRestaurants Inc Inc*, 2012 COMC 197]. Selon la jurisprudence, lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure au non-respect de l'article 30i) de la Loi qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, telle une

preuve de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

[39] Le motif d'opposition portant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Plus particulièrement, l'Opposante n'a établi l'emploi au Canada d'aucune de ses marques de commerce alléguées PURE au sens de l'article 4 de la Loi avant le 3 avril 2012.

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

[40] Le motif d'opposition portant que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Plus particulièrement, l'Opposante n'a pas démontré que l'une quelconque de ses marques de commerce alléguées PURE était devenue connue au Canada, à la date du 7 février 2014, de manière à faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

Examen du dernier motif d'opposition

[41] Le motif d'opposition qui reste à trancher porte que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements de l'Opposante pour ses marques de commerce PURE (LMC836,193, LMC836,186, LMC836,188 et LMC401,341).

[42] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que chaque enregistrement invoqué est en règle en ce qui concerne les Produits de l'Opposante et les Services de l'Opposante. Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, la question qu'il faut maintenant trancher est donc celle de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que

la Marque ne risque pas de créer de confusion avec l'une quelconque des marques de commerce déposées alléguées de l'Opposante.

[43] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[44] 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; 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'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[45] À mon avis, les marques de commerce PURE OUTSIDE (LMC836,193) et PURE OUTDOORS (LMC836,186) de l'Opposante représentent son argument le plus solide, puisque j'estime qu'elles ressemblent davantage à la Marque que les marques de commerce VALHALLA PURE OUTFITTERS & Dessin (LMC836,188) et VALHALLA PURE & Dessin (LMC401,341). Par conséquent, je vais axer mon appréciation des circonstances de l'espèce sur la comparaison de la Marque avec les marques de commerce PURE OUTSIDE et PURE OUTDOORS.

[46] Dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans

l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi; la Cour a donc décidé de commencer son analyse par l'examen de ce facteur. J'en ferai autant.

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

[47] Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments constitutifs.

[48] La première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante pour l'appréciation de la probabilité de confusion [*Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^{re} inst)]. Au paragraphe 64 de la décision *Masterpiece*, la Cour écrit que pour mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de d'abord considérer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[49] La Requérante décrit la Marque comme étant formée du mot stylisé PURE [pur], bordé de deux segments de cercle qui s'opposent l'un à l'autre et qui ne se touchent pas. Je suis d'accord avec cette description. Cependant, je ne considère pas que les [TRADUCTION] « segments qui s'opposent l'un à l'autre et qui ne se touchent pas » soient particulièrement frappants ou uniques. Ils forment essentiellement une forme géométrique qui ressemble à un cercle. Par conséquent, j'estime que le mot PURE dans la Marque est plus important aux fins de la distinction.

[50] De la même façon, comme je ne considère pas les mots OUTSIDE [extérieur] et OUTDOORS [plein air] dans les marques de commerce de l'Opposante comme étant particulièrement frappants ou uniques, j'estime que le premier mot qu'elles contiennent, PURE [pur], est plus important aux fins de la distinction.

[51] Par conséquent, si j'examine les marques de commerce des parties sous l'angle de la première impression, sans les analyser en détail, je conclus qu'il existe un degré de ressemblance assez élevé entre elles sur le plan de la présentation et du son.

[52] Concernant les idées suggérées par les marques de commerce, je souligne que le dictionnaire *The Canadian Oxford Paperback Dictionary* définit le mot PURE [pur] en tant qu'adjectif; le contexte dans lequel le mot PURE [pur] est employé dictera généralement sa signification [pièce « B » de l'affidavit Smith]. L'adjectif PURE [pur] n'a pas de signification claire en liaison avec les Produits et Services ou avec les Produits de l'Opposante et les Services de l'Opposante.

[53] Comme le mot PURE [pur] compris dans la Marque apparaît seul (il ne qualifie aucun mot), l'idée évoquée par la Marque est la pureté.

[54] Même si je n'estime pas que les mots OUTSIDE [extérieur] et OUTDOORS [plein air] qui forment les marques de commerce de l'Opposante soient particulièrement frappants ou uniques, si j'examine les marques de commerce dans leur ensemble, elles évoquent l'idée que les Produits de l'Opposante sont destinés à une utilisation à l'extérieur et que les Services de l'Opposante concernent des produits conçus pour être utilisés en plein air. Néanmoins, comme le mot PURE dans les marques de commerce de l'Opposante peut être perçu comme un qualificatif du deuxième mot, les deux mots sont liés l'un à l'autre. En termes simples, les mots OUTSIDE [extérieur] et OUTDOORS [plein air] se rapportent directement au mot PURE [pur].

[55] Par conséquent, je conclus que l'examen d'ensemble du facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise l'Opposante.

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

[56] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi exige de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties.

[57] Les marques de commerce de l'Opposante ne sont pas intrinsèquement fortes. Les deux marques comprennent des mots ordinaires du dictionnaire. En outre, comme je l'ai expliqué précédemment, les marques de commerce revêtent une connotation suggestive dans le contexte des Produits de l'Opposante et des Services de l'Opposante, en ce que chaque marque de commerce suggère que les Produits de l'Opposante sont destinés à une utilisation à l'extérieur et que les Services de l'Opposante concernent des produits conçus pour être utilisés en plein air.

[58] La Marque comprend également un mot ordinaire du dictionnaire. La Requérante fait valoir que [TRADUCTION] « les lettres stylisées et la forme circonférentielle » confèrent à la Marque son caractère distinctif inhérent. Je ne suis pas de cet avis. D'une part, la police stylisée est indissociable du mot PURE [pur] [voir *Canadian Jewish Review Ltd c Registraire des marques de commerce* (1961), 37 CPR 89 (C de l'É)]. D'autre part, je n'estime pas qu'une forme géométrique qui ressemble à un cercle constitue une caractéristique particulièrement distinctive. Cela dit, comme je l'ai expliqué précédemment, le mot PURE [pur] n'a pas de signification claire en ce qui concerne les Produits et Services. Par conséquent, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent relativement plus élevé que les marques de commerce de l'Opposante.

[59] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. Cependant, la preuve produite par M. Yeung n'établit pas que la Marque a acquis un caractère distinctif par la promotion ou l'emploi au Canada.

[60] Quant aux marques de commerce de l'Opposante, la simple existence des enregistrements n'établit qu'un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi important et continu en liaison avec les Produits de l'Opposante et les Services de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[61] Par conséquent, je conclus que le facteur énoncé à l'article 6(5)a favorise la Requérante, mais seulement dans la mesure où la Marque possède un caractère distinctif inhérent relativement plus élevé.

Article 6(5)b) – La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[62] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque et il n'y a aucune preuve que la Marque a été employée à ce jour au Canada.

[63] À titre de comparaison, l'enregistrement n° LMC836,186 revendique l'emploi de la marque de commerce PURE OUTDOORS depuis au moins aussi tôt que le 8 août 2011 pour les Services de l'Opposante. On y voit aussi qu'une déclaration d'emploi a été produite le 9 novembre 2012 pour les Produits de l'Opposante. L'enregistrement n° LMC836,193 montre que la marque de commerce PURE OUTSIDE a été enregistrée à la suite de la production d'une déclaration d'emploi le 9 novembre 2012 pour les Produits de l'Opposante et les Services de l'Opposante. Cependant, comme je l'ai expliqué précédemment, la simple existence des enregistrements ne permet pas de conclure à un emploi continu des marques de commerce de l'Opposante au Canada.

[64] En l'absence de preuve de l'emploi réel des marques de commerce au Canada, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Articles 6(5)c) et d) – Le genre de produits, services, et la nature du commerce

[65] C'est l'état déclaratif des produits et des services de la demande pour la Marque et les états déclaratifs des produits et des services des enregistrements de l'Opposante qui doivent être considérés pour l'examen des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), au titre du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe, Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[66] Gardant à l'esprit ce qui précède, je passe à l'examen des deux facteurs, en commençant par le genre de produits et de services.

[67] L'Opposante fait valoir que les produits des deux parties peuvent être classés dans la catégorie générale des vêtements et accessoires de sport pour hommes et femmes destinés au marché de consommation; les deux parties offrent aussi plusieurs services liés à la vente au détail de ces produits.

[68] Pour sa part, la Requérante fait valoir que même si les produits des parties s'inscrivent dans la catégorie générale des vêtements, il existe des différences importantes entre eux. À cet égard, la Requérante fait valoir que ses Produits sont conçus pour des activités liées au yoga alors que les Produits de l'Opposante sont des produits pour le plein air. Notamment, la Requérante n'a fait aucune observation particulière concernant le genre de ses Services et celui des Services de l'Opposante.

[69] Je reconnais que le catalogue Automne/Hiver 2014 de la Requérante montre des vêtements conçus pour des activités liées au yoga [pièce « J » de l'affidavit Yeung]. Cependant, les Produits visés par la demande ne se limitent pas aux vêtements de yoga. En effet, le produit [TRADUCTION] « vêtements de yoga » figure séparément dans la demande pour la Marque. Autrement dit, la Requérante elle-même distingue les [TRADUCTION] « vêtements de yoga » des autres articles vestimentaires compris dans les Produits. En outre, si je fais une lecture objective de l'état déclaratif des produits de la demande, je ne peux raisonnablement conclure que tous les Produits sont conçus pour des activités liées au yoga. En fait, il est raisonnable de conclure que certains des Produits sont exclusivement conçus pour une utilisation en plein air (par exemple, les [TRADUCTION] « manteaux », « imperméables »).

[70] De même, après avoir fait une lecture objective des états déclaratifs des produits des enregistrements, je conclus que ce ne sont pas tous les Produits de l'Opposante dans la catégorie des « vêtements » qui sont exclusivement conçus pour une utilisation en plein air. En outre, certains Produits de l'Opposante sont identiques à certains des Produits.

[71] Enfin, je conclus que, soit les Produits sont identiques, soit ils recourent les Produits de l'Opposante s'inscrivant dans la catégorie « vêtements ». De la même façon, je conclus que, soit les Services sont identiques, soit ils recourent les Services de l'Opposante décrits comme suit [TRADUCTION] : « exploitation de points de vente au détail de vêtements... ».

[72] Je me pencherai maintenant sur la nature du commerce.

[73] L'Opposante fait valoir que les deux parties sont engagées dans la vente au détail, en ligne ou par catalogue à des particuliers et que l'Opposante fait aussi des ventes au détail à des clients « imprévus » dans ses points de vente au détail.

[74] La Requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve relative à la nature du commerce de l'Opposante. Plus particulièrement, la Requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve établissant que l'Opposante est engagée dans la vente au détail, en ligne et par catalogue à des particuliers et qu'elle fait des ventes au détail à des clients « imprévus » dans ses points de vente au détail. En outre, la Requérante fait valoir que les parties ont des voies de commercialisation distinctes.

[75] J'estime quelque peu difficile de rapprocher la position de la Requérante portant qu'il n'y a pas de preuve de la nature du commerce de l'Opposante et la position de la Requérante portant que les parties ont des voies de commercialisation distinctes, surtout que la Requérante n'a pas élaboré à ce sujet.

[76] Cela dit, étant donné les circonstances de l'espèce, on peut soutenir que les parties ont des voies de commercialisation distinctes parce que leurs marques de commerce respectives sont également associées à la vente au détail des produits des parties. Toutefois, ni la demande de la Requérante ni les enregistrements de l'Opposante ne comprennent de restrictions quant aux marchés de distribution des produits des parties.

[77] Enfin, je reconnais que, dans l'état actuel des choses, il semble peu probable que les Produits de la Requérante soient vendus dans les points de vente au détail de l'Opposante. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité de confusion, il n'est pas nécessaire de démontrer que les produits des parties sont vendus dans les mêmes points de vente; le simple fait que les parties aient la possibilité de le faire suffit [voir *Cartier Men's Shops Ltd c Cartier Inc* (1981) 58 CPR (2d) 68 (CF 1^{re} inst)].

[78] Par conséquent, je conclus que l'examen d'ensemble du facteur énoncé à l'article 6(5)e favorise l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[79] À l'audience, la Requérante a fait valoir qu'elle a établi, par voie de l'affidavit de Mme Smith, que les marques de commerce qui comprennent le terme PURE [pur] sont fréquemment employées au Canada par des tiers en liaison avec des vêtements [pièces « E » à

« H »]. La Requérante a fait valoir qu'il s'agit d'une autre circonstance de l'espèce au soutien d'une conclusion portant qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce. Je ne suis pas de cet avis.

[80] En effet, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de considérer que les deux achats en ligne faits par Mme Smith constituent une preuve suffisante pour me permettre de conclure à un emploi important par des tiers au Canada des marques de commerce comprenant le terme PURE [pur] en liaison avec des vêtements, à un tel point que le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties s'en trouverait diminué.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[81] Comme je l'ai déjà mentionné, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée est celle de savoir si un consommateur ayant un souvenir imparfait de l'une quelconque des marques de commerce de l'Opposante, à la vue de la Marque employée en liaison avec les Produits et Services de la Requérante, croirait sous l'angle de la première impression que ces derniers proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[82] Je n'ignore pas que des différences relativement peu marquées peuvent suffire à distinguer entre elles des marques « faibles », c'est-à-dire des marques qui ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, la Requérante ne m'a pas convaincue que c'est le cas en l'espèce.

[83] En effet, comme je l'ai expliqué précédemment, le degré de ressemblance entre la Marque et chacune des marques de commerce PURE OUTSIDE et PURE OUTDOORS de l'Opposante étaye particulièrement la cause de l'Opposante. Cela, de pair avec l'identité ou le recoupement des produits et des services respectifs des parties et la possibilité de recoupement potentiel des voies de commercialisation, favorise l'Opposante. À mon avis, le caractère

distinctif inhérent relativement plus élevé de la Marque ne suffit pas en soi pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

[84] Considérant l'ensemble des facteurs énumérés à l'article 6(5) de la Loi et leur importance relative, j'estime que, au mieux pour la Requérante, la prépondérance des probabilités penche autant en faveur d'une conclusion d'absence de probabilité raisonnable de confusion qu'en faveur d'une conclusion de probabilité raisonnable de confusion. Comme la Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, je dois trancher à l'encontre de la Requérante.

[85] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli, dans la mesure où il s'appuie sur les enregistrements n^{os} LMC836,193 et LMC836,186 de l'Opposante.

[86] Je tiens à ajouter que si la Requérante avait produit des éléments de preuve que j'aurais considérés comme suffisants pour me permettre de conclure à l'existence d'un emploi courant par des tiers de marques de commerce comprenant le mot PURE [pur] au Canada en liaison avec des produits pertinents, cela aurait peut-être pu suffire pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

Décision

[87] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement n^o 1,571,627 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-09-01

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR L'OPPOSANTE

Essien Udokang

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

RIDOUT & MAYBEE LLP

POUR L'OPPOSANTE

BAKER & MCKENZIE LLP

POUR LA REQUÉRANTE