

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2017 COMC 101**

**Date de la décision : 2017-08-17**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Paris-Genève Inc.**

**Opposante**

**et**

**Linea Oro Sport SRL**

**Requérante**

**1,426,538 pour la marque de commerce**

**Application**

**G GEMS Dessin**

INTRODUCTION

[1] Paris-Genève Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce G GEMS Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande produite par Stoner Societa’ Semplice (Stoner) :



[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'admets la demande en partie.

#### LE DOSSIER

[3] Le 3 février 2009, Stoner a produit la demande d'enregistrement portant le n° 1,426,538.

[4] La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits énumérés à l'annexe A de ma décision (les Produits).

[5] La demande a éventuellement été cédée à Linea Oro Sport SRL (Linea). J'emploierai le terme « la Requérante » pour désigner indifféremment Stoner et/ou Linea. La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 novembre 2013.

[6] Le 7 avril 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 30*e*), 12(1)*d*), 16(3) (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif), ainsi que sur la combinaison des articles 30*i*), 22(1) et 7*c*) de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration le 14 août 2014.

[8] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Antoine Hawila, souscrit le 11 décembre 2014. M. Hawila a été contre-interrogé et la transcription a été versée au dossier, de même que les réponses aux engagements.

[9] Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Lesly Gallivan, souscrit le 19 octobre 2015.

[10] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience.

#### FARDEAU DE PREUVE

[11] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve 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. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition en question ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] ACF n° 899, (CF)]

#### DATES PERTINENTES

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

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande (3 février 2009) [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p. 424 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande (3 février 2009);
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition (7 avril 2014) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

## REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[13] Aux fins de ma décision, j'ai tenu compte de l'ensemble de la preuve au dossier. Cependant, dans le corps de ma décision, je mentionnerai uniquement les parties de la preuve qui sont pertinentes du point de vue des questions examinées.

[14] Certaines questions soulevées par la Requérante relativement au contre-interrogatoire de M. Hawila devront également être abordées, y compris le contenu des réponses aux engagements fournies par M. Hawila. En outre, la Requérante met en doute la crédibilité de M. Hawila à la lumière du contre-interrogatoire de ce dernier.

## MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi**

[15] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles 38(2)a) et 30e) de la Loi, parce que la Requérante n'avait pas véritablement l'intention d'employer, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque ou l'ensemble des Produits.

[16] L'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de cette allégation et la preuve de la Requérante ne soulève aucun doute sérieux quant à l'intention de la Requérante d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[17] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30e) est rejeté.

### **Motif d'opposition fondé sur la combinaison des articles 30i), 22 et 7c) de la Loi**

[18] L'article 30i) de la Loi exige simplement que la Requérante se déclare convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n'y a ni allégation ni preuve de cette nature au dossier. L'Opposante allègue également dans sa déclaration d'opposition que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit

d'employer la Marque au Canada, car un tel emploi est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage rattaché aux marques de commerce déposées de l'Opposante qui sont énumérées à l'annexe B de ma décision, en contravention de l'article 22(1) de la Loi.

[19] Un motif invoqué au titre de l'article 30*i*) fondé sur la violation des articles 22 et 7*c*) ne peut pas constituer un motif d'opposition valable lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la demande est fondée sur l'emploi projeté et qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque après la date de la production de la demande. En fait, il ne peut y avoir de diminution de la valeur de l'achalandage rattaché aux marques de commerce de l'Opposante, car il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au dossier. [*Children's Miracle Network c Foundation for Prader-Willi Research Canada*, 2015 COMC 16].

[20] En conséquence, ce motif d'opposition est également rejeté.

#### QUESTIONS DÉCOULANT DU CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. HAWILA

[21] Sachant que l'Opposante doit établir les faits nécessaires pour s'acquitter de son fardeau initial, s'il est déterminé que M. Hawila n'a pas eu personnellement connaissance des faits dont il témoigne dans son affidavit, en particulier lorsqu'il allègue l'emploi antérieur de diverses marques de commerce appartenant à l'Opposante, il pourrait y avoir lieu de conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2 de la Loi.

[22] Aux paragraphes 10 à 52 de son plaidoyer écrit, la Requérente traite du poids à accorder au contenu de l'affidavit de M. Hawila et fait valoir que certaines inférences négatives devraient être tirées du refus présumé de M. Hawila de répondre aux questions concernant l'emploi antérieur des marques de commerce déposées de l'Opposante. Une liste détaillée de ces marques de commerce est jointe à ma décision comme annexe B.

[23] Pour comprendre pleinement les questions soulevées par la Requérente, un résumé détaillé du contenu de l'affidavit de M. Hawila est nécessaire.

## Contenu de l'affidavit de M. Hawila

[24] Dans son affidavit, M. Hawila se présente comme un employé de Jellyfish Kids Inc. une [TRADUCTION] « société sœur » de l'Opposante. Il est également le contrôleur de Kersheh Group Inc., qui comprend Jellyfish Kids Inc., l'Opposante et d'autres sociétés de l'industrie du vêtement. Il affirme qu'il [TRADUCTION] « est par conséquent le contrôleur de l'Opposante ».

[25] Comme pièce AH-1, M. Hawila a joint à son affidavit un extrait du *Registre des entreprises du Québec* concernant l'Opposante. Selon ce document, il n'est ni un dirigeant, ni un administrateur, ni un actionnaire principal de l'Opposante.

[26] Comme l'a fait observer la Requérante, M. Hawila n'explique pas en quoi le fait d'être un contrôleur de Kersheh Group Inc. fait de lui un contrôleur de l'Opposante. La Requérante met également en doute la connaissance directe qu'aurait M. Hawila de l'emploi des marques déposées de l'Opposante ainsi qu'il est expliqué en détail ci-dessous.

[27] M. Hawila affirme que l'Opposante a été constituée en société le 6 décembre 1984 comme l'indique l'extrait du *Registre des entreprises du Québec* produit comme pièce AH-1. Il affirme que l'Opposante est une entreprise de Montréal spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements et d'articles vestimentaires d'intérieur qui sont vendus sous diverses marques, y compris des marques de commerce de tiers sous licence, des marques maison et des marques de distributeur. Comme pièce AH-2, il a produit des extraits du site Web de l'Opposante qui fournissent certains renseignements sur les activités commerciales de l'Opposante.

[28] M. Hawila affirme que l'Opposante vend ses vêtements à divers détaillants de vêtements au Canada. Il explique que l'Opposante [TRADUCTION] « ... a été acquise par la propriétaire actuelle de la société en août 2013, ce qui a entraîné des changements au sein de la direction et le déplacement des activités commerciales. Dans ce contexte, la consultation des dossiers de [l'Opposante] qui sont antérieurs à l'acquisition relève du défi, et j'ai fait de mon mieux pour localiser les documents papier et les fichiers informatiques pertinents dans la présente affaire ».

[29] M. Hawila affirme que, parmi les diverses gammes de vêtements vendues par l'Opposante, figure la [TRADUCTION] « gamme GEM », qui comprend les vêtements vendus sous

les marques GEM et GEM GIRL. M. Hawila énumère ensuite les enregistrements détenus par l'Opposante, lesquels sont présentés à l'annexe B de ma décision.

[30] M. Hawila affirme que, comme le montre la pièce AH-2, la [TRADUCTION] « gamme [de vêtements] GEM » est annoncée sur le site Web de l'Opposante depuis au moins aussi tôt qu'octobre 2000 et, à cet égard, il a également produit, comme pièces AH-8 et AH-9 des imprimés tirés du site Web Wayback Machine respectivement datés du 19 octobre 2000 et du 24 octobre 2009.

[31] M. Hawila affirme que les vêtements vendus en liaison avec les marques GEM et GEM GIRL sont accompagnés d'une étiquette arborant la marque et/ou présentés dans un emballage arborant la marque. À titre d'exemple, il a joint comme pièce AH-10 une présentation montrant la disposition de l'étiquette sur certains modèles de pyjamas GEM GIRL pour fillettes qui étaient offerts en vente à la fin de 2007. Il affirme, en outre, que les pièces AH-11 et AH-12 sont d'autres présentations de la disposition concernant certains modèles de slips GEM GIRL pour fillettes qui ont été vendus au début de 2008 et au début de 2009, respectivement.

[32] Comme pièce AH-13, M. Hawila a également produit des [TRADUCTION] « photos [représentatives] de slips GEM GIRL pour fillettes et pour femmes qui ont été vendus ces dernières années », et il allègue que tous les slips représentés comportent une étiquette cousue arborant la marque de commerce GEM GIRL et que certains d'entre eux comportent également une étiquette autocollante arborant les marques GEM et GEM with a star Dessin.

[33] M. Hawila affirme que la gamme de vêtements GEM a été vendue partout au Canada par l'entremise de divers détaillants, y compris des grandes chaînes telles que Tigre Géant, L'Aubainerie, Jean Coutu et Zellers et, comme pièces AH-14 à AH-20, il a produit des spécimens de factures datant de 2008 à 2014.

[34] M. Hawila affirme que, pendant la période allant de 2008 à 2013, l'Opposante a vendu des vêtements autres que des sous-vêtements et des pyjamas sous les marques de commerce GEM et GEM GIRL, même si ces marques de commerce ne figuraient pas sur les factures. De plus, il affirme que, en 2014, la marque GEM ne figurait pas sur les factures en soi. Comme pièce AH-21, il a produit des captures d'écran tirées du système d'inventaire qui montrent que

les numéros de produit indiqués sur les factures correspondent aux vêtements GEM et, plus particulièrement, aux pantalons pour femmes, aux slips pour femmes, aux sous-vêtements de type bikini pour femmes et aux tee-shirts pour femmes.

[35] M. Hawila affirme qu'au moment où il a préparé son affidavit, il lui a été impossible de localiser des spécimens de vêtements GEM et GEM GIRL autres que ceux du type montré à la pièce AH-13.

[36] Enfin, M. Hawila fournit les chiffres des ventes annuelles de l'Opposante pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 (jusqu'au 13 novembre). Les ventes se sont élevées à plus de 650 000 \$ en 2011, mais ont diminué par la suite pour s'établir à un peu plus de 45 000 \$ en 2013.

[37] En contre-interrogatoire, M. Hawila :

- a affirmé travailler pour Jellifish Kids depuis août 2009 et jouer un rôle auprès de l'Opposante depuis 2013 seulement (page 13). Il a expliqué que sa [TRADUCTION] « connaissance personnelle » incluait les renseignements obtenus d'une autre personne (page 23);
- n'a pas pu estimer le temps qu'il consacre aux activités de l'Opposante à titre de contrôleur de ce qu'il appelle le Kersheh Group of companies [groupe de sociétés Kersheh], dont fait partie l'Opposante (page 17);
- n'a pas pu fournir d'estimations des ventes totales de produits arborant la marque de commerce GEM. Un engagement à fournir les chiffres des ventes totales de produits de marque GEM a été pris. En réponse à cet engagement, l'Opposante a transmis un CD contenant plus de 5 000 pages, sans fournir d'analyse détaillée des renseignements contenus dans ces pages. La Requérante a refusé de produire cette documentation en tant que réponse à l'engagement, soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une réponse formelle et a demandé au registraire de tirer une inférence défavorable du défaut de fournir les chiffres des ventes annuelles par marque de commerce et par produits vendus. L'Opposante a fait valoir que le CD devrait être versé au dossier et que la réponse à l'engagement avait été fournie;
- a affirmé ne pas être impliqué dans les affaires courantes de l'Opposante. L'information qu'il détient provient surtout de réunions de direction. Lorsqu'on l'a questionné sur sa connaissance ou sur l'information qu'il détenait au sujet des activités de l'Opposante avant 2013 et, plus précisément, au sujet des articles vestimentaires qu'elle fabriquait, il a répondu [TRADUCTION] « En particulier, non. En général, oui. De façon générale, elle exerçait des activités du même genre que celles qu'elle exerce aujourd'hui » (page 53);
- lorsqu'on lui a demandé de fournir des copies des registres datant de 1984 à 2013 se rapportant aux produits arborant la marque GEM, il a refusé au motif qu'il s'agissait d'une entreprise trop laborieuse (page 58 et engagement n° 5);



- a confirmé qu'il existait des personnes, toujours en vie, qui ont eu directement connaissance des activités exercées par l'Opposante avant 2013. Il a indiqué que [TRADUCTION] « nous sommes tous trop occupés pour entreprendre de déterrer plus d'information » (page 62);
- a affirmé ne pas avoir connaissance que des articles vestimentaires autres que des pyjamas et des sous-vêtements ont été vendus par l'Opposante. Il ne sait pas ce qu'il en est actuellement ni ce qu'il en était antérieurement (pages 64 à 66 inclusivement);
- n'a pas été en mesure de confirmer que l'une quelconque des marques spécifiques énumérées à l'annexe B a été employée en liaison avec l'un quelconque des produits énumérés ni d'établir une correspondance entre une quelconque facture et les représentations d'une marque de commerce particulière (pages 69 à 81 inclusivement);
- n'a pas été en mesure de dire quels types de produits sont actuellement vendus par l'Opposante sous les marques de commerce GEM et GEM GIRL (pages 96 et 97);
- n'a pas été en mesure de certifier qu'une marque figurant sur ce qui était décrit dans une facture au moyen de l'inscription « Gem Ladies 6 pack bikini » [paquet de 6 slips de type bikini GEM pour femmes] était la même que celle présente sur l'un des slips pour fillettes représentés sur l'une des images jointes comme pièce AH-13 à son affidavit. Le mieux qu'il a pu affirmer a été [TRADUCTION] « le degré de certitude se situe à 75 %, ou plus » (pages 104, 105, 110, 112 et 115);
- n'a pas été en mesure de fournir une représentation montrant comment la marque a été employée en liaison avec des pantalons et des tee-shirts (pages 124 et 126);
- n'a pas été en mesure de préciser les dates auxquelles les slips représentés sur les photos produits comme pièce AH-13 ont été vendus par l'Opposante (page 123);
- a confirmé par l'entremise de son avocat qu'il n'y avait au dossier aucune facture antérieure à 2014 concernant des pantalons et des tee-shirts (page 127).

[38] La meilleure façon de décrire la position adoptée par la Requérante à l'égard du contenu de l'affidavit de M. Hawila est de reproduire le paragraphe 48 de son plaidoyer écrit

[TRADUCTION] :

48. Dans l'ensemble, M. Hawila a présenté une preuve à peine compréhensible montrant l'emploi de GEM GIRL ou GEM sur ce qui semble être des slips pour fillettes. Il a produit des factures contenant le mot GEM. Cependant, il n'a pas pu dire quelle marque parmi les cinq marques déposées invoquées par l'Opposante au soutien de son Opposition, à savoir GEM, GEM WITH A STAR & Dessin, GEM GIRL, GEM LINGERIE ou GEM LINGERIE & Dessin, a été employée à une date pertinente quelconque. De façon similaire, il n'a pas pu fournir d'indication quant à la part des ventes qui se rapporte à des produits arborant une marque particulière ni d'ailleurs si ces produits comprenaient autre chose que des sous-vêtements pour fillettes. En somme, on a demandé à M. Hawila d'établir une correspondance entre ce qu'il appelait l'étiquette de marque « GEM » et une quelconque représentation des marques GEM, GEM GIRL ou GEM LINGERIE qui, comme l'a reconnu son avocat, se limitait à ce qui était visible sur les sous-vêtements pour fillettes montrés à la pièce 13, et sa réponse a été qu'il n'était pas en mesure de le faire. Lorsque M. Hawila a été questionné à savoir s'il connaissait le pourcentage des ventes liées à l'une quelconque des marques invoquées par l'Opposante

et qu'une objection a été soulevée à l'encontre de cette question, l'avocat de la Requérente a passé en revue chacune des cinq marques déposées invoquées et M. Hawila a confirmé qu'il ne savait pas quels pourcentages des ventes se rapportaient à des produits arborant l'une quelconque de ces marques.

[39] En ce qui concerne la réponse à l'engagement n° 5, qui consistait à fournir des copies des registres se rapportant aux activités commerciales de l'Opposante de 1984 à 2013 concernant des ventes liées à une quelconque marque comprenant l'élément GEM ou étant constituée de cet élément, l'Opposante fait valoir qu'elle a bien fourni une réponse, mais que cette dernière ne semble pas satisfaire la Requérente. En conséquence, la Requérente a décidé de ne pas la verser au dossier.

[40] L'Opposante a tenté de faire verser au dossier la documentation qu'elle a fournie à la Requérente, en produisant une copie de cette documentation directement auprès du registraire. Dans une lettre en date du 2 juin 2016, le registraire a informé l'Opposante qu'il ne pouvait pas accepter cette documentation, car les réponses aux engagements doivent être produites par la partie qui a mené le contre-interrogatoire, soit, en l'espèce, la Requérente. Par conséquent, le CD produit par l'Opposante a été identifié comme [TRADUCTION] « ne faisant pas partie du dossier en l'espèce ».

[41] J'ajouterai, comme l'a fait observer la Requérente, que l'Opposante n'a pas demandé la permission de produire cette preuve comme preuve supplémentaire au titre de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, ainsi que le lui avait suggéré le registraire dans une lettre en date du 6 août 2015. Si l'Opposante avait choisi de procéder de cette façon, la Requérente aurait eu droit de contre-interroger M. Hawila ou tout autre déposant relativement à cette documentation.

[42] Enfin, comme je l'ai mentionné précédemment, l'Opposante a le fardeau initial d'établir les faits pertinents qu'elle entend invoquer au soutien de chaque motif d'opposition. Plus particulièrement, en l'espèce, l'Opposante doit établir l'emploi antérieur de l'une quelconque de ses marques de commerce énumérées à l'annexe B en liaison avec un ou plusieurs des produits énumérés dans cette même annexe dans le cas du motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement (article 16(3) de la Loi); et doit établir qu'au moins une de ses marques énumérées à l'annexe B était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec un ou

plusieurs des produits énumérés dans cette même annexe (dans le cas du motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi (caractère distinctif)).

[43] À la lumière de ce qui précède, je tire les conclusions ainsi que les inférences négatives suivantes :

- M. Hawila n'a pas eu personnellement connaissance des activités commerciales exercées par l'Opposante avant 2013, car il n'a commencé à jouer un rôle auprès de l'Opposante qu'au cours de cette même année;
- M. Hawila avait une connaissance personnelle très limitée des activités commerciales courantes de l'Opposante, y compris celles exercées pendant la période postérieure à 2013;
- exception faite des slips pour fillettes représentés à la pièce AH-13 et des pyjamas pour fillettes représentés à la pièce AH-10 qui ont été vendus en liaison avec la marque de commerce GEM GIRL, il n'y a au dossier aucune preuve fiable de l'emploi antérieur de l'une quelconque des autres marques de commerce énumérées à l'annexe B en liaison avec un quelconque autre produit;
- étant donné que M. Hawila n'a pas été mesure d'indiquer quels produits précis ont été vendus au cours d'une quelconque année pertinente en liaison avec l'une quelconque des marques énumérées à l'annexe B, je n'accorde que très peu de poids aux chiffres de vente présentés au paragraphe 21 de son affidavit;
- étant donné qu'il existait des personnes, toujours en vie, qui ont eu directement connaissance des activités exercées par l'Opposante avant 2013 et que l'Opposante était [TRADUCTION] « trop occupé[e] pour entreprendre de déterrer plus d'information », je n'accorde que très peu de poids à la preuve limitée de l'emploi de l'une quelconque des marques de commerce énumérées à l'annexe B de ma décision en liaison avec l'un quelconque des produits énumérés dans cette même annexe, y compris en liaison avec les slips et pyjamas pour fillettes.

[44] En ce qui concerne l'engagement n° 5, pour situer ce dernier dans son contexte, la Requérante cherchait à obtenir une répartition des chiffres de ventes annuelles de l'Opposante

pour chacune des marques de commerce détenues par l'Opposante et chacun des produits énumérés dans chacun des enregistrements.

[45] Il n'appartenait pas la Requérante de décider si, oui ou non, l'Opposante a rempli cet engagement en fournissant le CD à la Requérante. Toute question découlant du contre-interrogatoire d'un déposant doit être tranchée par le registraire à l'étape de la décision [voir l'*Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce*, entré en vigueur le 31 mars 2009, à la section IX].

[46] Ainsi, je ne suis pas disposé à tirer une inférence négative du fait que l'Opposante a fourni ce CD comme réponse à un engagement pris envers la Requérante. Toutefois, étant donné que le CD ne fait pas partie du dossier et que l'Opposante aurait pu demander la permission de le produire à titre de preuve supplémentaire, il m'est impossible de déterminer, sauf en ce qui concerne l'emploi de la marque GEM GIRL en liaison avec des slips et des pyjamas pour fillettes, tel qu'il est indiqué précédemment, dans quelle mesure l'une quelconque des autres marques énumérées à l'annexe B a été antérieurement employée en liaison avec l'un quelconque des autres produits.

[47] Ces questions ayant été tranchées, je peux maintenant passer à l'analyse de chacun des motifs d'opposition restants dont je dois disposer. Je commencerai par le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif, dont il est possible de disposer promptement en l'espèce.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[48] Pour s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que, à la date du 7 avril 2014, soit la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une de ses marques de commerce énumérées à l'annexe B était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la Marque de la Requérante son caractère distinctif. En d'autres termes, au moins une de ces marques devait être soit bien connue dans au moins une partie du Canada soit généralement connue au Canada [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2004), 40 CPR (4th) 553, conf (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[49] Compte tenu des conclusions et/ou des inférences que j'ai tirées du contenu de l'affidavit de M. Hawila et de son contre-interrogatoire, il m'est impossible de conclure que l'Opposante

s'est acquittée de son fardeau initial. Le fait que la preuve puisse établir un certain emploi de la marque de commerce GEM GIRL en liaison avec des slips pour fillettes et peut-être également en liaison avec des pyjamas pour fillettes n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de ce fardeau. Je ne dispose d'aucune information crédible sur l'importance de cet emploi avant la date pertinente (c.-à-d. des chiffres de ventes annuelles réparties par marque de commerce, par produit et par région).

[50] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3) DE LA LOI

[51] Pour que ce motif d'opposition soit accueilli, l'Opposante doit établir qu'elle employait déjà ses marques de commerce à la date de production de la demande (3 février 2009) et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date d'annonce de la présente demande (6 novembre 2013) [voir l'article 16(5) de la Loi].

[52] Étant donné que j'ai conclu que M. Hawila n'a pas eu personnellement connaissance de l'emploi des marques de commerce déposées de l'Opposante avant 2013, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait d'établir qu'elle a employé les marques énumérées à l'annexe B avant le 3 février 2009.

[53] Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ DE LA MARQUE

[54] M. Hawila a produit des extraits du registre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à l'égard de chacun des enregistrements mentionnés à l'annexe B de ma décision. J'ai consulté le registre et chacun de ces enregistrements existe bel et bien.

[55] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[56] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion

entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[57] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[58] L'Opposante s'appuie sur les cinq enregistrements énumérés à l'annexe B. Aux fins de l'analyse des critères pertinents, à la lumière de la preuve au dossier, je comparerai la Marque avec les marques nominales GEM et GEM GIRL de l'Opposante, ainsi qu'avec sa marque figurative GEM with a star Dessin.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[59] Le mot « GEM » [joyau] est un mot anglais d'usage courant. Lorsqu'il est employé en liaison avec les produits de l'Opposante énumérés dans son enregistrement, il possède un certain caractère distinctif inhérent. La marque de commerce GEM GIRL est formée de deux mots anglais d'usage courant. Elle possède également un certain caractère distinctif inhérent lorsqu'elle est employée en liaison avec les produits énumérés dans son enregistrement. La marque de commerce GEM with a star Dessin possède un caractère distinctif inhérent plus marqué, car elle est constituée d'une version stylisée du mot GEM [joyau] et d'une composante

graphique. Quant à la Marque, elle possède un certain caractère distinctif inhérent du fait de la présence d'un G stylisé et d'une composante graphique.

[60] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi ou la promotion de la marque au Canada. La demande est fondée sur l'emploi projeté et il n'y a au dossier aucune preuve de l'emploi de la Marque depuis la date de production de la demande.

[61] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, je n'accorde que très peu de poids à la preuve d'emploi de l'une quelconque des marques de commerce déposées de l'Opposante. Il n'y a aucune preuve des ventes totales réalisées en liaison avec chacune de ces marques ni répartition de ces ventes par produit. Même si M. Hawila a produit certaines images de slips pour fillettes et certaines présentations de la disposition concernant des pyjamas pour fillettes liés à la marque de commerce GEM GIRL, M. Hawila n'a pas été en mesure d'établir de correspondance entre ces images et les produits mentionnés dans les factures produites comme pièces AH-14 à AH-20. Dans le meilleur des scénarios pour l'Opposante, ces factures établissent quelques ventes de pyjamas et de slips pour fillettes en liaison avec ses marques de commerce GEM et GEM GIRL. Il n'y a au dossier aucune preuve de la promotion de l'une quelconque des marques de commerce de l'Opposante, exception faite du contenu du site Web de l'Opposante. Nous ne disposons, cependant, d'aucune information quant au nombre de Canadiens qui ont consulté ces extraits.

[62] Par conséquent, la combinaison de ces deux facteurs ne favorise aucune des parties. La Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui des marques de commerce GEM et GEM GIRL, mais, dans le meilleur des scénarios pour l'Opposante, ces marques ont fait l'objet d'un certain emploi. Quant à la marque figurative GEM with a star Dessin, elle possède un caractère distinctif inhérent à peu près égal à celui de la Marque, du fait de la présence d'une composante graphique dans les deux marques. Cependant, il n'y a aucune preuve de l'emploi de l'une ou l'autre de ces marques.

#### La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[63] Il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, je n'accorde que très peu de poids à la preuve d'emploi de l'une quelconque des marques de commerce de l'Opposante. Dans le meilleur des scénarios pour l'Opposante, je pourrais tenir

compte de la preuve d'emploi des marques de commerce GEM et GEM GIRL en liaison avec des pyjamas et des slips pour fillettes, comme je l'ai mentionné dans la section précédente. Or, cette preuve ne serait pas suffisante pour constituer un facteur décisif dans le cadre de la présente analyse.

[64] Par conséquent, il ne s'agit pas d'un facteur déterminant en l'espèce.

#### Le genre des produits et services, et leurs voies de commercialisation

[65] Pour disposer du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les produits décrits dans la demande avec les produits visés par les enregistrements de l'Opposante [voir *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3, aux p. 10 et 11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110, à la p. 112 (CAF); *Miss Universe Inc c Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381, aux p. 390 à 392 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[66] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous la liste des produits liés aux marques de commerce GEM, GEM GIRL et GEM with a star Dessin de l'Opposante [TRADUCTION] :

- GEM : Vêtements pour femmes et enfants, nommément sous-vêtements, robes de nuit et pyjamas;
- GEM GIRL : Sous-vêtements pour fillettes, nommément slips, camisoles et débardeurs courts, et vêtements de jour pour fillettes, nommément tee-shirts. Sous-vêtements pour fillettes, nommément soutiens-gorges, soutiens-gorges sport, culottes, caleçons boxeurs et bikinis, vêtements de jour pour fillettes, nommément shorts et leggings, et vêtements de nuit pour fillettes, nommément pyjamas, hauts de pyjamas, bas de pyjamas, barboteuses, chemises de nuit et robes de nuit;
- GEM with a star Dessin : Sous-vêtements pour fillettes, nommément soutiens-gorges, soutiens-gorges sport, camisoles, hauts courts, culottes, slips, caleçons boxeurs et bikinis; vêtements de jour pour fillettes, nommément tee-shirts, shorts et leggings; vêtements de



nuit pour fillettes, nommément pyjamas, hauts de pyjamas, bas de pyjamas, barboteuses, chemises de nuit et robes de nuit; sous-vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges sport, camisoles, culottes, slips, caleçons boxeurs, bikinis et strings; vêtements de jour pour femmes, nommément tee-shirts, hauts, hauts à capuchon et pantalons; vêtements de nuit pour femmes, nommément pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit; et doreuses pour bébés.

[67] Dans son plaidoyer écrit, la Requérente soutient que sa demande vise une longue liste de produits, dont des articles de sport. Elle compare cette liste de produits aux produits soi-disant vendus par l'Opposante en liaison avec ses marques de commerce GEM. À ce titre, elle conclut que les produits des parties peuvent être facilement différenciés. Cette façon de faire n'est pas celle qu'il convient d'appliquer à l'égard de ce motif d'opposition. Cette comparaison doit être effectuée par rapport aux produits visés par les enregistrements de l'Opposante.

[68] L'Opposante fait valoir que [TRADUCTION] « il existe clairement un recoupement entre les produits en cause (vêtements) et que les produits qui ne recoupent pas ceux de l'Opposante sont d'un genre fondamentalement semblable eu égard aux articles vestimentaires et aux articles chaussants ». Je tiens à souligner que l'Opposante n'a pas défini l'expression [TRADUCTION] « produits qui ne recoupent pas ceux de l'Opposante » dans son plaidoyer écrit.

[69] L'Opposante cite la décision du registraire dans *Twin Heart Clothing Inc c The Authentic T-Shirt Company ULC* 2014 COMC 3, dans laquelle le registraire a statué que des [TRADUCTION] « sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga; sacs à main et sacs à dos » étaient liés aux vêtements. Il semble, d'après la décision *Twin Heart Clothing Inc*, que le genre du sac soit un facteur clé à considérer pour déterminer si le sac pourrait être lié à des articles vestimentaires.

[70] Compte tenu du genre des produits énumérés ci-dessous, à savoir des articles de sport et des articles chaussants spécialisés pour la pratique de divers sports, et étant donné que je ne vois aucun recoupement entre des articles chaussants et des slips et pyjamas pour fillettes, je conclus qu'il n'y a aucun recoupement entre ces produits et les produits de l'Opposante liés aux marques de commerce GEM, GEM GIRL et GEM with a star Dessin :

Articles de sport, nommément raquettes de tennis, housses de raquettes, patins à glace ainsi que sacs pour articles de sport utilisés avec des raquettes de tennis et housses de raquettes; patins à glace; sacs pour articles de sport; skis, fixations de ski, bottes et chaussures de ski; sacs,

nommément sacs de sport, sacs d'école, sacs de couchage; balles et ballons de sport, jeux de balle et de ballons, nommément ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de tennis, ballons de volleyball, ballons de plage, balles et ballons de sport pour le conditionnement physique, tables de soccer intérieur; articles chaussants, nommément chaussures de course, bottes et chaussures de soccer et de football, chaussures d'entraînement, d'échauffement et de jogging, chaussures de crosse, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, bottes de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures et bottes de basketball, chaussures d'escrime, chaussures de baseball et de softball, chaussures de badminton, chaussures de squash, chaussures de volleyball, chaussures de quilles, chaussures d'entraînement, chaussures de cross-country, chaussures de marche, chaussures de court, chaussures tout-aller, nommément chaussures de détente, flâneurs et sans-gêne, chaussures de vélo, chaussures pour coureurs automobiles; chaussures de curling; bottes de hockey sur glace; chaussures de racquetball et chaussures de court de squash; chaussures de court intérieur; lacets; protège-genoux, protège-coudes, protège-tibias; tissus pour articles chaussants; étoffes; combinaisons de ski; bandeaux, chapeaux, visières; sacs de sport; chapeaux, casquettes; gants, sauf gants de golf (les Produits qui ne recourent pas ceux de l'Opposante).

[71] Par souci de clarté, j'énumère ci-dessous les produits pour lesquels j'estime qu'il existe un recoupement avec les produits de l'Opposante visés par les enregistrements des marques de commerce GEM, GEM GIRL et GEM with a star Dessin de l'Opposante :

Sacs, nommément sacs de loisirs, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacoches de ceinture; vêtements de sport, nommément combinaisons, shorts, pantalons, collants, chandails, maillots et chaussettes; tissus pour vêtements; vêtements, nommément survêtements, vêtements coupe-vent, nommément coquilles en nylon, vêtements d'extérieur, nommément vestes, hauts en polar, hauts isothermes, coquilles en nylon, vêtements coupe-vent et hauts toutes saisons; combinaisons de course à pied, vestes imperméables; pantalons et coordonnés, nommément hauts en molleton à manches longues et à manches courtes, coordonnés en nylon, tee-shirts, hauts coordonnés, nommément hauts courts, hauts à capuchon, hauts en tricot, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons courts et pantalons; combinaisons, combinaisons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; molleton, nommément vêtements sport confectionnés entièrement à partir de coton et de coton/polyester; tee-shirts, jupes, gilets, shorts, pantalons sport, tenues d'entraînement, chemises, leggings, bas, collants, chaussettes, cravates, vêtements de détente et vêtement de conditionnement physique, nommément cardigans, chandails, maillots, hauts en molleton, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement ainsi que hauts et bas décontractés; vestes, pantalons; tenues d'exercice et de gymnastique, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements pour le haut du corps, survêtements pour le bas du corps, pantalons de gymnastique, combinaisons de jogging, tous en molleton; vêtements de tennis, nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes et coordonnés, nommément pantalons cargos, chemisiers, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, shorts; vêtements d'athlétisme, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement ainsi que hauts et bas décontractés, tous en molleton (les Produits qui recourent ceux de l'Opposante).

[72] M. Hawila a mentionné que l'Opposante vend ses produits en liaison avec ses marques de commerce à divers détaillants de vêtements, dont L'Aubainerie et Tigre Géant. Je ne dispose d'aucun élément de preuve en ce qui concerne les voies de commercialisation de la Requérante. Cependant, je peux inférer de la description des produits visés par la demande que la Requérante pourrait offrir en vente les Produits qui recoupent ceux de l'Opposante par des voies de commercialisation similaires.

[73] Par conséquent, il existe un recoupement potentiel entre les voies de commercialisation des parties en ce qui concerne les Produits qui recoupent ceux de l'Opposante.

#### Le degré de ressemblance

[74] Comme l'a fait observer la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur le plus important.

[75] Le test en matière de confusion a été formulé en ces termes par le juge Binnie dans *Veuve Clicquot, supra*, au para 20 [TRADUCTION] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de [la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[76] Il faut envisager le degré de ressemblance entre les marques du point de vue de leur présentation, de leur prononciation et des idées qu'elles suggèrent.

[77] La Requérante fait valoir que la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante à des fins de comparaison [voir *Pernaud Ricard v Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Or, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de déterminer d'abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[78] L'Opposante soutient que la partie dominante de ses marques de commerce (dans le cas de ses marques GEM, GEM GIRL et GEM with a Star Dessin) est la partie nominale « GEM »

[joyau], et que la partie dominante de la Marque est également le mot « GEM » [joyau]. De plus, il y aurait une similitude entre les idées suggérées par les marques de commerce des parties, car leurs parties dominantes sont presque identiques. En fait, je ne considère pas que l'ajout de la lettre « S » au mot « GEM » [joyau] est suffisant pour distinguer la marque de commerce GEM de la partie nominale « GEMS » comprise dans la Marque.

[79] Or, la Marque n'est pas « GEMS ». La Requérante soutient que les marques des parties ne se ressemblent pas, car la caractéristique dominante de la Marque est la lettre « G » stylisée qui est positionnée au-dessus du mot « GEMS » [joyaux] à l'intérieur d'un élément graphique de forme rectangulaire. Phonétiquement, les marques seraient différentes, car la première partie de la Marque est la lettre « G », de sorte que la Marque se prononcerait « ge- gems ».

[80] Dans l'ensemble, selon le critère de la première impression, je conclus qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques en cause, tant phonétiquement que visuellement, du fait de la présence de la caractéristique dominante commune à toutes les marques en cause, à savoir le mot « GEM » [joyau] ou son pluriel « GEMS » [joyaux]. Bien que la Marque commence par une lettre « G » stylisée, le fait est que la Requérante a incorporé la totalité de la marque de commerce GEM de l'Opposante dans la Marque. L'ajout de la lettre « G » au début de la Marque pourrait être interprété comme étant destiné à mettre l'accent sur la lettre « G » dans le mot « GEMS » [joyaux].

#### Autres circonstances de l'espèce

##### *Preuve de l'état du registre*

[81] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences quant à l'état du marché [voir *Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Des inférences sur l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été repéré [voir *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[82] La Requérante a produit une preuve de l'état du registre par le biais de l'affidavit de Mme Lesley Gallivan. Mme Gallivan est avocate et travaille au sein du cabinet juridique de

l'agent de la Requérante. Elle a reçu le mandat d'effectuer une recherche dans le but de repérer tous les enregistrements de marques de commerce actifs et toutes les demandes de marques de commerce en instance qui contiennent le terme JEM ou GEM [joyau], ou sont constituées d'un de ces termes, et visent des produits des classes 18 et 25. Elle explique la façon dont elle a mené sa recherche et, comme pièce A, elle a produit des copies intégrales des renseignements se rapportant aux enregistrements de marque de commerce et aux demandes de marque de commerce en instance que sa recherche lui a permis de repérer. Elle a également produit, comme pièce B, un tableau présentant les détails relatifs à chacune de ces marques.

[83] Sans surprise, les parties ne s'accordent pas sur la pertinence des résultats obtenus. L'Opposante soutient que, parmi les 20 références trouvées, bon nombre ne visent aucunement des vêtements; une a été abandonnée (1,652,687), une autre (LMC798,803) ne contient pas le terme « GEM » [joyau] ou « JEM »; une est la Marque visée par la présente opposition; six sont détenues par l'Opposante; une autre (LPOV2822) vise une dénomination protégée par la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, deux visent des marques officielles et, enfin, deux autres sont constituées d'un mot comprenant le préfixe « GEM » [joyau] (LMC646,411 pour GEMLINE et LMC799,341 pour GEMPALS).

[84] Je considère que les demandes en instance ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit d'évaluer l'état du marché d'après la preuve de l'état du registre. Ainsi, lorsqu'on exclut les demandes en instance, qui n'ont pas encore été approuvées de façon définitive, la présente demande en instance et les enregistrements de marque de commerce de l'Opposante, les références pertinentes sont les suivantes :

- GEMPALS, LMC799,341 pour, entre autres choses, des vêtements en cuir;
- Gems Series, LMC738,921 pour des chaussures de golf;
- GEMME ORIGINAL, LMC404,876 pour des vêtements et tenues pour dames;
- GEMLINE, LMC646,411 pour des bagages et des sacs fourre-tout.

[85] Dans le meilleur des scénarios pour la Requérante, si j'ajoutais à cette liste les deux demandes en instance pour des marques officielles, nous obtiendrions, au total, seulement six références pertinentes. Un tel nombre ne serait pas suffisant pour me permettre d'inférer de l'état du registre que le terme « GEM » [joyau] ou « GEMS » [joyaux] est couramment employé

sur le marché et que, de ce fait, les consommateurs ont l'habitude de distinguer entre elles les marques comprenant ce terme [voir *Heather Ruth McDowell c Body Shop International plc*, 2016 COMC 150].

[86] Par conséquent, la preuve de l'état du registre ne constitue pas un facteur pertinent en l'espèce.

#### *Famille de marques de commerce*

[87] L'Opposante fait valoir qu'elle est la propriétaire d'une famille de cinq enregistrements de marque de commerce comprenant le terme « GEM » [joyau] et que, à ce titre, elle devrait avoir droit à une protection plus étendue [voir *McDonald's Corporation c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Or, dans cette affaire, la Cour fédérale a statué que, pour que ce concept s'applique, il doit y avoir une preuve de l'emploi de chacune des marques de commerce qui font soi-disant partie de la famille de marques.

[88] Comme je l'ai indiqué précédemment, dans le meilleur des scénarios pour l'Opposante, la preuve d'emploi dont je dispose en l'espèce concerne seulement deux des marques déposées, à savoir GEM et GEM GIRL. L'emploi de deux marques de commerce déposées différentes n'est pas suffisant pour me permettre de conclure à l'existence d'une famille de marques [voir *Helen of Troy Ltd c Cascades Canada Inc* 2011 COMC 138].

[89] Par conséquent, l'Opposante ne peut pas invoquer l'argument voulant qu'il existe une famille de marques de commerce qui conférerait une protection plus étendue à ses marques de commerce déposées.

#### Conclusion

[90] Après analyse des critères pertinents, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées GEM, GEM GIRL et GEM with a star Dessin de l'Opposante, mais uniquement à l'égard des Produits qui ne recourent pas ceux de l'Opposante. En ce qui concerne les Produits qui recourent ceux de l'Opposante, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des

probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce GEM, GEM GIRL et GEM with a star Dessin de l'Opposante.

[91] Je fonde cette conclusion sur le fait qu'il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties en raison de la présence d'une caractéristique dominante commune, à savoir l'élément GEM [joyau]; qu'il existe un recoupement entre certains des produits de l'Opposante visés par les enregistrements de ses marques de commerce GEM, GEM GIRL et GEM with a star Dessin et les Produits de la Requérante qui recourent ceux de l'Opposante; et que ces produits seraient vendus par des voies de commercialisation similaires.

[92] En conséquence, j'accueille en partie ce motif d'opposition, à l'égard uniquement des Produits qui recourent ceux de l'Opposante.

## DÉCISION

[93] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard des Produits qui recoupent ceux de l'Opposante, à savoir

[Traduction] :

Sacs, nommément sacs de loisirs, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacoches de ceinture; vêtements de sport, nommément combinaisons, shorts, pantalons, collants, chandails, maillots et chaussettes; tissus pour vêtements; vêtements, nommément survêtements, vêtements coupe-vent, nommément coquilles en nylon, vêtements d'extérieur, nommément vestes, hauts en polar, hauts isothermes, coquilles en nylon, vêtements coupe-vent et hauts toutes saisons; combinaisons de course à pied, vestes imperméables; pantalons et coordonnés, nommément hauts en molleton à manches longues et à manches courtes, coordonnés en nylon, tee-shirts, hauts coordonnés, nommément hauts courts, hauts à capuchon, hauts en tricot, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons courts et pantalons; combinaisons, combinaisons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; molleton, nommément vêtements sport confectionnés entièrement à partir de coton et de coton/polyester; tee-shirts, jupes, gilets, shorts, pantalons sport, tenues d'entraînement, chemises, leggings, bas, collants, chaussettes, cravates, vêtements de détente et vêtement de conditionnement physique, nommément cardigans, chandails, maillots, hauts en molleton, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement ainsi que hauts et bas décontractés; vestes, pantalons; tenues d'exercice et de gymnastique, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements pour le haut du corps, survêtements pour le bas du corps, pantalons de gymnastique, combinaisons de jogging, tous en molleton; vêtements de tennis, nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes et coordonnés, nommément pantalons cargos, chemisiers, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, shorts; vêtements d'athlétisme, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement ainsi que hauts et bas décontractés, tous en molleton;



et je rejette l'Opposition à l'égard des Produits qui ne recoupent pas ceux de l'Opposante, à savoir [Traduction] :

Articles de sport, notamment raquettes de tennis, housses de raquettes, patins à glace ainsi que sacs pour articles de sport utilisés avec des raquettes de tennis et housses de raquettes; patins à glace; sacs pour articles de sport; skis, fixations de ski, bottes et chaussures de ski; sacs, notamment sacs de sport, sacs d'école, sacs de couchage; balles et ballons de sport, jeux de balle et de ballons, notamment ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de tennis, ballons de volleyball, ballons de plage, balles et ballons de sport pour le conditionnement physique, tables de soccer intérieur; articles chaussants, notamment chaussures de course, bottes et chaussures de soccer et de football, chaussures d'entraînement, d'échauffement et de jogging, chaussures de crosse, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, bottes de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures et bottes de basketball, chaussures d'escrime, chaussures de baseball et de softball, chaussures de badminton, chaussures de squash, chaussures de volleyball, chaussures de quilles, chaussures d'entraînement, chaussures de cross-country, chaussures de marche, chaussures de court, chaussures tout-aller, notamment chaussures de détente, flâneurs et sans-gêne, chaussures de vélo, chaussures pour coureurs automobiles; chaussures de curling; bottes de hockey sur glace; chaussures de racquetball et chaussures de court de squash; chaussures de court intérieur; lacets; protège-genoux, protège-coudes, protège-tibias; tissus pour articles chaussants; étoffes; combinaisons de ski; bandeaux, chapeaux, visières; sacs de sport; chapeaux, casquettes; gants, sauf gants de golf.  
conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

---


Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

## Annexe A

Produits : Articles de sport, nommément raquettes de tennis, housses de raquettes, patins à glace ainsi que sacs pour articles de sport utilisés avec des raquettes de tennis et housses de raquettes; patins à glace; sacs pour articles de sport; skis, fixations de ski, bottes et chaussures de ski; sacs, nommément sacs de sport, sacs de loisirs, sacs de voyage, fourre-tout, sacs d'école, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacs de couchage, sacoches de ceinture; balles et ballons de sport, jeux de balle et de ballons, nommément ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de tennis, ballons de volleyball, ballons de plage, balles et ballons de sport pour le conditionnement physique, tables de soccer intérieur; vêtements de sport, nommément combinaisons, shorts, pantalons, collants, chandails, maillots et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures de course, bottes et chaussures de soccer et de football, chaussures d'entraînement, d'échauffement et de jogging, chaussures de crosse, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, bottes de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures et bottes de basketball, chaussures d'escrime, chaussures de baseball et de softball, chaussures de badminton, chaussures de squash, chaussures de volleyball, chaussures de quilles, chaussures d'entraînement, chaussures de cross-country, chaussures de marche, chaussures de court, chaussures tout-aller, nommément chaussures de détente, flâneurs et sans-gêne, chaussures de vélo, chaussures pour coureurs automobiles; chaussures de curling; bottes de hockey sur glace; chaussures de racquetball et chaussures de court de squash; chaussures de court intérieur; lacets; protège-genoux, protège-coudes, protège-tibias; tissus pour vêtements et articles chaussants, étoffes; vêtements, nommément survêtements, vêtements coupe-vent, nommément coquilles en nylon, vêtements d'extérieur, nommément vestes, hauts en polar, hauts isothermes, coquilles en nylon, vêtements coupe-vent et hauts toutes saisons; combinaisons de course à pied, vestes imperméables; pantalons et coordonnés, nommément hauts en molleton à manches longues et à manches courtes, coordonnés en nylon, tee-shirts, hauts coordonnés, nommément hauts courts, hauts à capuchon, hauts en tricot, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons courts et pantalons; combinaisons, combinaisons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; molleton, nommément vêtements sport confectionnés entièrement à partir de coton et de coton/polyester; tee-shirts, jupes, gilets, shorts, pantalons sport, tenues d'entraînement, chemises, leggings, bas, collants, chaussettes, cravates, combinaisons de ski, vêtements de détente et vêtement de conditionnement physique, nommément cardigans, chandails, maillots, hauts en molleton, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement ainsi que hauts et bas décontractés; vestes, pantalons, bandeaux, chapeaux, visières; tenues d'exercice et de gymnastique, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements pour le haut du corps, survêtements pour le bas du corps, pantalons de gymnastique, combinaisons de jogging, tous en molleton; vêtements de tennis, nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes et coordonnés, nommément pantalons cargos, chemisiers, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, shorts; sacs de sport et vêtements d'athlétisme, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues d'entraînement ainsi que vêtements décontractés pour le haut et le bas du corps, tous en molleton; chapeaux, casquettes; gants, sauf gants de golf. (les Produits)

Annexe B

Marque de commerce	Numéro de demande/ numéro d'enregistrement	Produits/services
GEM	LMC342,409	Vêtements pour femmes et enfants, nommément sous-vêtements, robes de nuit et pyjamas
GEM with a star Dessin 	LMC574,831	Sous-vêtements pour fillettes, nommément soutiens-gorges, soutiens-gorges sport, camisoles, hauts courts, culottes, slips, caleçons boxeurs et bikinis; vêtements de jour pour fillettes, nommément tee-shirts, shorts et leggings; vêtements de nuit pour fillettes, nommément pyjamas, hauts de pyjamas, bas de pyjamas, barboteuses, chemises de nuit et robes de nuit; sous-vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorges sport, camisoles, culottes, slips, caleçons boxeurs, bikinis et strings; vêtements de jour pour femmes, nommément tee-shirts, hauts, hauts à capuchon et pantalons; vêtements de nuit pour femmes, nommément pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit; et dormeuses pour bébés.
GEM GIRL	LMC574,094	Sous-vêtements pour fillettes, nommément slips, camisoles et débardeurs courts, et vêtements de jour pour fillettes, nommément tee-shirts. Sous-vêtements pour fillettes, nommément soutiens-gorges, soutiens-gorges sport, culottes, caleçons boxeurs et bikinis,

		vêtements de jour pour fillettes, nommément shorts et leggings, et vêtements de nuit pour fillettes, nommément pyjamas, hauts de pyjamas, bas de pyjamas, barboteuses, chemises de nuit et robes de nuit.
GEM LINGERIE	LMC461,729	<p>Sous-vêtements pour fillettes, nommément slips, camisoles et débardeurs courts, et vêtements de jour pour fillettes, nommément tee-shirts.</p> <p>Sous-vêtements pour fillettes, nommément soutiens-gorges, soutiens-gorges sport, culottes, caleçons boxeurs et bikinis, vêtements de jour pour fillettes, nommément shorts et leggings, et vêtements de nuit pour fillettes, nommément pyjamas, hauts de pyjamas, bas de pyjamas, barboteuses, chemises de nuit et robes de nuit.</p>
GEM LINGERIE Dessin 	LMC471,346	Vêtements pour femmes et enfants, nommément lingerie, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, slips, camisoles, soutiens-gorges, robes de chambre, culottes, caleçons boxers, slips, chaussettes, bas, jarretelles, gaines, pantoufles et bonneterie.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2017-05-30

**COMPARUTIONS**

Pascal Lauzon

POUR L'OPPOSANTE

Coleen Morrison

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

BCF

POUR L'OPPOSANTE

Marks & Clerk

POUR LA REQUÉRANTE