

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

Référence : 2018 COMC 3

Date de la décision : 2018-01-16

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Intimode Canada Inc.

Opposante

et

Jean Machine Clothing Inc.

Requérante

1,595,720 pour la marque de commerce

Demande

jm Perfect fit & Dessin


INTRODUCTION


[1] MRP Retail Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce jm Perfect fit & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.



[2] À la suite d'une cession et d'un changement de nom qui ont eu lieu subséquemment, la demande relative à la Marque est aujourd'hui inscrite au nom de la Requérante. La demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : vêtements, nommément pantalons, jeans en denim, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, ceintures, foulards, casquettes, salopettes, combinaisons, manteaux, capuchons, gilets, jupes, combinés-slips, chaussettes, chemisiers, shorts, robes, pulls d'entraînement et accessoires connexes, nommément bijoux et chaussettes, pour hommes, femmes et enfants.

[3] L'Opposante est la propriétaire des marques de commerce suivantes :

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits/services [TRADUCTION]
J.M.	LMC523,058	(1) Peignoirs, vestes d'intérieur, tenues de détente, sorties-de-bain, pyjamas, justaucorps, caleçons, hauts de dessous, tee-shirts, chemises, caleçons, culottes, soutiens-gorge, cache-corsets, chaussettes, mi-chaussettes, bas, articles chaussants, maillots de bain, costumes de bain et caleçons de bain.
	LMC538,421	(1) Peignoirs, vestes d'intérieur, tenues de détente, sorties-de-bain, pyjamas, justaucorps, caleçons, hauts de dessous, tee-shirts, chemises, caleçons, culottes, soutiens-gorge, cache-corsets, chaussettes, mi-chaussettes, bas, articles chaussants, maillots de bain, costumes de bain et caleçons de bain.

	<p>LMC820,969</p>	<p>(1) Sous-vêtements, linge de corps et vêtements de nuit pour femmes et fillettes, notamment sous-vêtements de maintien, culottes, hauts de sous-vêtements, gilets de corps, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, combinés soutien-gorge et gaine, combinés, combinés-slips, culottes de maintien, slips taille basse de maintien, slips de maintien, combinaisons, soutiens-gorge, camisoles soutiens-gorge, guêpières, bustiers, guêpières, camisettes, maillots et maillots-collants, jupes-culottes, bikinis, slips taille basse, caleçons, slips, combinaisons jupon-chemisier, combinaisons jupon-camisole, combinaisons culottes, combinaisons jupons de soirée, combinaisons jupons de maternité, combinaisons jupon-bas-culotte, combinaisons jupons princesse, combinaisons jupons à panneau, combinaisons jupons-bustiers, combinés-culottes, jupons faits sur mesure, jupons, jupons courts, combinaisons jupons-soutiens-gorge, combinaisons-culottes, camisoles, camisoles soutiens-gorge, bustiers, culottes flottantes et jupons-culottes, robes de nuit, toges-robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pyjamas courts, nuisettes, pyjamas à tee-shirt, pyjamas de style chinois, pyjamas de type manteau, pyjamas de type cosaque, pyjamas à culotte, pyjamas de style bonne, pyjamas de style harem, culottes bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, sorties de bain, robes de chambre, kimonos, chaussettes, bas, bas-culottes.</p>
	<p>LMC902,195</p>	<p>(1) Hauts de sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, tee-shirts, chemises de nuit, pyjamas à tee-shirt, pyjamas courts, pyjamas de détente, shorts de nuit, pantalons de nuit, peignoirs, peignoirs d'intérieur, sorties de bain, chaussettes, vêtements de bain, maillots de bain et maillots de bain pour hommes.</p>

[4] L'Opposante s'est opposée à la demande relative à la Marque, principalement en alléguant qu'il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est accueillie.

HISTORIQUE DU DOSSIER

[6] La demande relative à la Marque a été produite le 17 septembre 2012.

[7] La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 1^{er} juillet 2015. L'Opposante s'est opposée à la demande le 21 juillet 2015 en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*i*), 12(1)*d*), 16 et 2 de la Loi.

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

[9] Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Robert Battah, souscrit du 16 décembre 2015 (le premier affidavit Battah).

[10] Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Linda Joyce Elford, souscrit le 21 avril 2016, et l'affidavit de Jason Perlman, souscrit le 22 avril 2016.

[11] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Robert Battah, daté du 20 mai 2016 (le second affidavit Battah).

[12] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit.

[13] Aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau 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 [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

DATES PERTINENTES

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

- articles 38(2)a/30i – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b/12(1)d – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c/16(3)a – la date de production de la demande relative à la Marque [voir l'article 16(3)a de la Loi]; et
- articles 38(2)d/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[16] D'entrée de jeu, je tiens à souligner que les motifs d'opposition ne sont pas énoncés dans des paragraphes numérotés dans la déclaration d'opposition. De plus, l'Opposante semble avoir combiné divers motifs d'opposition, ce qui a donné lieu à des allégations qui se recoupent et/ou qui sont partiellement incorrectes dans certains cas. Par souci de clarté, j'examinerai les motifs d'opposition selon l'ordre dans lequel ils figurent dans la déclaration d'opposition.

Les trois premiers motifs d'opposition

[17] L'Opposante fait référence de façon générale à l'article 38(2)a) pour ses trois premiers motifs d'opposition. L'article 38(2)a) de la Loi prévoit qu'un motif d'opposition peut être fondé sur une allégation selon laquelle la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi. L'Opposante n'a pas indiqué le paragraphe de l'article 30 sur lequel elle s'appuie

pour l'un quelconque des trois premiers motifs d'opposition. Dans la mesure où les trois premiers motifs d'opposition peuvent être interprétés comme étant fondés sur l'article 30*i*) de la Loi, ils peuvent être rejetés sommairement, car ils semblent être fondés sur de simples allégations de connaissance des marques de commerce de l'Opposante et de confusion avec celles-ci.

[18] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, 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)]. La simple connaissance de l'existence de la ou des marques de commerce d'un opposant ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l'emploi de la Marque [*Woot, Inc c WootRestaruant's Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[19] La demande relative à la Marque contient la déclaration exigée par l'article 30*i*) de la Loi, et rien dans la preuve n'indique qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Par conséquent, dans la mesure où les trois premiers motifs d'opposition sont fondés sur une allégation de non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi, ils sont rejetés sommairement.

[20] Les premier, deuxième et troisième motifs d'opposition font également référence à l'article 38(2)*b*) de la Loi. L'article 38(2)*b*) de la Loi prévoit qu'une opposition peut être fondée sur une allégation selon laquelle une marque de commerce n'est pas enregistrable. L'article 12 de la Loi énonce les cas dans lesquels une marque de commerce est enregistrable. L'Opposante a déjà invoqué l'article 12(1)*d*) de la Loi pour son quatrième motif d'opposition, et ces trois premiers motifs ne contiennent aucun fait important qui pourrait étayer une allégation formulée au titre d'une autre disposition de l'article 12 de la Loi. Par conséquent, dans la mesure où les trois premiers motifs reposent sur des allégations de non-enregistrabilité compte tenu d'une probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, ils se recoupent et sont rejetés sommairement.

[21] Le troisième motif d'opposition fait également référence à l'article 38(2)c) de la Loi. L'article 38(2)c) de la Loi prévoit qu'une opposition peut être fondée sur une allégation selon laquelle la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement d'une marque de commerce. L'article 16 de la Loi énonce les cas dans lesquels un requérant a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce. L'Opposante a déjà invoqué l'absence de droit à l'enregistrement pour son sixième motif d'opposition. Par conséquent, dans la mesure où le troisième motif est fondé sur des allégations d'absence de droit à l'enregistrement compte tenu d'une probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, il recoupe ce motif d'opposition et est rejeté sommairement.

Le cinquième motif d'opposition

[22] Le cinquième motif d'opposition est invoqué en vertu de l'article 38(2)b) de la Loi. L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 16 de la Loi, en ce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce employées et révélées antérieurement par l'Opposante. Cependant, l'article 16 de la Loi concerne le droit à l'enregistrement, qui est correctement invoqué en vertu de l'article 38(2)c) de la Loi. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté sommairement, parce qu'il n'a pas été invoqué correctement. Si j'avais été d'avis que la référence à l'article 38(2)b) était une erreur typographique, ce motif d'opposition aurait tout de même été rejeté sommairement, parce qu'il recoupe le sixième motif d'opposition.

Le septième motif d'opposition

[23] Le septième motif d'opposition est invoqué en vertu de l'article 38(2)b) de la Loi. L'Opposante allègue que la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi. L'Opposante allègue que la Marque ne peut pas être employée dans le but de distinguer ou de façon à distinguer les produits de la Requérante des produits de l'Opposante. L'Opposante a déjà invoqué l'absence de caractère distinctif pour son huitième motif d'opposition. Dans la mesure où ce motif peut être compris comme étant fondé sur une allégation d'absence de caractère distinctif compte tenu d'une probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, il recoupe ce motif d'opposition et est rejeté sommairement.

ANALYSE DES AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[24] D'entrée de jeu, je tiens à souligner que les affidavits Perlman et Battah s'apparentent à certains égards à un plaidoyer écrit. Je ne tiens pas compte des parties qui vont au-delà de la présentation d'éléments de preuve (par exemple, les opinions personnelles quant à savoir si les marques des parties créent de la confusion, les évaluations personnelles de l'impression que créent les marques des parties, les déclarations personnelles concernant ce à quoi les parties doivent avoir droit et les conclusions personnelles concernant la preuve).

Le quatrième motif d'opposition – non-enregistrabilité (article 12(1)d) de la Loi)

[25] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 12(1)d) de la Loi, en ce qu'elle crée de la confusion avec la famille de marques de commerce déposées de l'Opposante, à savoir J.M. (enregistrement n° LMC523,658), J.M dessin (enregistrement n° LMC538,921), JW dessin (enregistrement n° LMC820,969) et JM dessin (enregistrement n° LMC902,195). Je souligne que les enregistrements n^{os} LMC523,658 et LMC538,921 ne semblent pas être liés aux marques de commerce mentionnées par l'Opposante. J'estime raisonnable d'inférer que cela est attribuable à des erreurs typographiques et que l'enregistrement LMC523,658 doit être interprété comme correspondant à l'enregistrement LMC523,058 et que l'enregistrement LMC538,921 doit être interprété comme correspondant à l'enregistrement LMC538,421, tel qu'il est indiqué à la page 2 de la déclaration d'opposition.

[26] Un opposant s'acquitte du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si les enregistrements invoqués dans la déclaration d'opposition sont en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'un enregistrement invoqué par un opposant [*Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements de l'Opposante existent tous. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Par conséquent, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Test en matière de confusion

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

[28] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).] Enfin, 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.

[29] J'axerai mon analyse sur les marques de commerce de J.M. (enregistrement n° LMC523,058), J.M dessin (enregistrement n° LMC538,421) et logo JM (enregistrement n° 902,195) de l'Opposante, étant donné que ces marques sont plus semblables à la Marque que la marque de commerce JW dessin de l'Opposante (enregistrement n° LMC820,969) et qu'aucun emploi n'a été établi à l'égard de sa marque de commerce JW dessin. Si l'Opposante ne peut pas obtenir gain de cause sur le fondement de l'une de ses marques JM, elle n'aurait pas gain de cause sur le fondement de sa marque de commerce JW dessin.

Examen des facteurs énoncés à l'article 6(5)

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

[30] Les marques de commerce JM de l'Opposante sont essentiellement formées d'une simple combinaison de lettres et comportent peu d'éléments supplémentaires. La marque de commerce J.M. est simplement une combinaison de lettres séparées par des points. Le logo marque de commerce JM (enregistrement n° LMC902,195) est simplement formé des lettres JM en caractères stylisés, et la marque de commerce JM dessin (enregistrement n° LMC538,421) est simplement formée des lettres JM en caractères stylisés séparées par un point stylisé. Les marques de commerce qui sont formées d'une simple combinaison de lettres ou d'initiales sont généralement considérées comme des marques faibles possédant un faible caractère distinctif inhérent [voir *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst) aux p 163 et 164; *Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc.* (1991), 47 FTR 231 (CF 1^{re} inst.)].

[31] La Marque est une marque figurative formée des lettres JM et des mots descriptifs PERFECT FIT [agencement parfait] en caractères stylisés à l'intérieur d'une bordure rectangulaire. L'aspect graphique et le texte additionnel confèrent un certain caractère distinctif inhérent à la Marque. Cependant, j'estime que la Marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent significativement plus marqué que celui des marques de commerce de l'Opposante.

[32] Les marques de commerce peuvent acquérir un caractère distinctif par la promotion et/ou l'emploi. En l'espèce, la demande relative à la Marque est fondée sur l'emploi projeté. Cependant, selon M. Perlman, la Requérante a employé la Marque depuis aussi tôt que 2012 au Canada dans ses activités [affidavit Perlman, para 6]. Il affirme que la Marque a été employée et continue d'être employée en liaison avec des fournitures de magasin, ainsi que l'aménagement de magasins et du matériel promotionnel [affidavit Perlman, para 6]. La pièce E jointe à son affidavit présente des exemples d'emploi de la Marque au verso de reçus de caisse, sur des étiquettes de vêtements, des emballages de vêtements, des coupons de vente électroniques, des enseignes de devanture et des étalages en vitrine [affidavit Perlman, para 6]. Les déclarations faites dans l'affidavit de M. Perlman ou les pièces qui y sont jointes n'indiquent pas clairement si

la Marque a été employée au sens de l'article 4 de la Loi en liaison avec les produits qui sont visés par la demande. Il semble que la Marque ait été principalement employée en liaison avec des services de magasin de détail. Il convient de souligner que, au paragraphe 2 de son affidavit, M. Perlman décrit la Requérante comme étant une chaîne de vente au détail de vêtements offrant des vêtements en denim et des vêtements de sport décontractés d'une variété de grandes marques. Il n'indique pas si la Requérante offre actuellement sa propre marque de vêtements ou d'accessoires. Aucun chiffre de ventes ou de publicité n'a été fourni en ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande relative à la Marque ou d'autres produits.

[33] Les renseignements relatifs à la promotion et à l'emploi des marques de commerce de l'Opposante se trouvent dans le premier affidavit Battah. M. Battah n'indique pas clairement la date ou les dates auxquelles l'Opposante a commencé à employer chacune de ses marques de commerce au Canada. Il fait plutôt une déclaration générale selon laquelle l'Opposante a employé ses marques de commerce au Canada depuis une date antérieure à la date de production de la demande relative à la Marque du 17 septembre 2012 [premier affidavit Battah, para 7]. Aux paragraphes 8 à 15, il indique les dates auxquelles l'Opposante a obtenu chacun de ses enregistrements tels qu'ils sont énoncés dans la déclaration d'opposition, ainsi que les autres enregistrements de marques de commerce non invoqués dans la déclaration d'opposition. Une copie du certificat d'enregistrement ou du certificat de renouvellement de chaque enregistrement est jointe comme pièces 1 à 8 à l'affidavit de M. Battah. Au paragraphe 16, M. Battah affirme que l'Opposante n'a pas abandonné ou cessé d'employer l'une quelconque des marques de commerce déposées mentionnées aux paragraphes 8 à 15 de son affidavit. Il désigne collectivement toutes ces marques les marques de la famille « JM » de l'Opposante [premier affidavit Battah, para 16].

[34] Des factures de vente choisies au hasard des produits de l'Opposante au Canada sont jointes comme pièce 9. Des factures supplémentaires choisies au hasard concernant des ventes en ligne sont jointes comme pièce 11 [para 20]. M. Battah affirme que, bien que les factures ne mentionnent pas expressément une marque de commerce « JM » de l'Opposante, elles se rapportent à des produits qui sont et qui ont été commercialisés au Canada sous une ou plusieurs des marques de la famille de marques de commerce JM de l'Opposante [para 18 et 23].

[35] M. Battah a fourni des exemples d'emploi de la famille de marques de commerce JM de l'Opposante en liaison avec divers produits, y compris des sous-vêtements, des hauts, des pantalons et des maillots de bain [para 19 et 24 à 30; pièces 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18]. Il convient de souligner que la majorité des exemples se rapportent à des sous-vêtements et à l'emploi de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC902,195, à savoir le logo JM [pièces 10, 12, 13, 14 et 18]. La pièce 16 est un exemple d'emploi de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement n° LMC538,421, à savoir JM dessin, en liaison avec des hauts de pyjama, et les pièces 15, 16, 17 et 18 établissent l'emploi de JM dans diverses polices de caractères en liaison avec des hauts et des pantalons de pyjama et des maillots de bain. Un tel emploi constituerait un emploi de la marque J.M., laquelle fait l'objet de l'enregistrement n° LMC523,058 [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc.*, 44 CPR (3d) 59 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3d) 535 (CF 1^{re} inst)].

[36] M. Battah n'a pas fourni la date réelle de premier emploi de chaque marque de commerce ni aucun chiffre de vente. Cependant, je souligne que les factures fournies aux pièces 9 et 11 remontent à 2009 et, au paragraphe 34 de son affidavit, M. Battah affirme que, au cours des quinze dernières années, l'Opposante a vendu et distribué dans tout le Canada des millions d'unités de ses produits en association avec sa famille de marques de commerce JM. Cette preuve n'a pas été contestée en contre-interrogatoire.

[37] Dans l'ensemble, j'estime que ce facteur, qui exige d'évaluer à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties, favorise l'Opposante, compte tenu du caractère distinctif acquis plus marqué de ses marques de commerce.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[38] Ce facteur favorise également l'Opposante. Il ne ressort pas clairement de l'affidavit de M. Perlman que la Marque a été employée, au sens de l'article 4 de la Loi, au Canada en liaison avec les produits visés par la demande. En revanche, l'Opposante a présenté des exemples d'emploi de ses marques de commerce, attestant la vente et la distribution de millions d'unités de

ses produits en liaison avec ses marques de commerce pendant une période de quinze ans, et elle a fourni des factures remontant à 2009.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce des parties

[39] Pour évaluer ces facteurs, je dois comparer l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits visés par les enregistrements de l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Il existe un recoupement direct entre certains des produits des parties, et d'autres sont étroitement apparentés. Les produits des deux parties sont essentiellement des vêtements et des accessoires connexes. La Requérante vend ses vêtements et accessoires connexes dans ses propres magasins situés dans tout l'Ontario, au Canada [affidavit Perlman, para 2; pièce A]. Les vêtements et les accessoires connexes de l'Opposante sont vendus en ligne et par des détaillants partout au Canada [premier affidavit Battah, para 20, 23 et 34]. Les voies de commercialisation des parties sont donc actuellement différentes. Cependant, je souligne qu'il n'y a aucune restriction en ce qui concerne les voies de commercialisation dans la demande relative à la Marque ou dans les enregistrements de l'Opposante. De plus, malgré les différences actuelles dans les voies de commercialisation des parties, compte tenu du recoupement dans le genre de leurs produits, il peut exister un certain recoupement dans les consommateurs visés.

Le degré de ressemblance

[40] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 (CanLII), CarswellNat 1402, au para 20].

[41] Dans *Masterpiece* (*supra*), au para 64, la Cour suprême indique en outre qu'il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[42] Dans le cas des marques des deux parties, ce sont les lettres JM qui ressortent le plus. Il en résulte des similitudes visuelles et phonétiques, ainsi que des similitudes dans l'idée suggérée, dans la mesure où les deux marques pourraient être perçues comme étant des initiales ou un sigle désignant quelque chose. Dans l'ensemble, il existe une ressemblance considérable entre les marques de commerce des parties, car JM est la partie dominante de chacune des marques de commerce des parties.

Circonstances de l'espèce

État du registre

[43] L'Opposante a présenté une preuve de l'état du registre par la voie de l'affidavit Elford. Il a été établi qu'une telle preuve n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions à propos de l'état du marché [*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^{re} inst)]. Des conclusions quant à l'état du marché ne peuvent être tirées que si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Le faible nombre d'enregistrements pertinents repérés par Mme Elford n'est pas suffisant pour me permettre de tirer quelque conclusion significative que ce soit sur l'état du marché. Par conséquent, j'estime que la preuve de l'état du registre n'est d'aucune utilité à la Requérante à titre de circonstance pertinente de la présente espèce.

Emploi par la Requérante de la Marque et/ou des lettres JM en tant que partie intégrante de sa stratégie de marque

[44] Au paragraphe 6 de son affidavit, M. Perlman affirme que la Marque fait partie intégrante de la stratégie de marque de Jean Machine. Il décrit Jean Machine comme étant une filiale de MRP Retail Inc., l'entité qui a initialement produit la demande d'enregistrement relative à la Marque [para 1]. M. Perlman [*sic*] affirme que, depuis au moins aussi tôt que 2012, Jean Machine emploie la Marque au Canada dans l'ensemble de ses activités en liaison avec des fournitures de magasin et l'aménagement de magasins et du matériel promotionnel [para 6]. À titre d'exemples, M. Perlman fournit des spécimens de reçus de caisse, d'étiquettes de vêtements, etc. [pièce E]. Selon M. Perlman, les lettres JM sont également employées en liaison avec des

fournitures de magasin et du matériel de marketing [para 7]. À titre d'exemples, il fournit des spécimens de cartes-cadeaux, de matériel de marketing en ligne et imprimé et d'images de présentoirs en magasin.

[45] La Requérante adopte la position selon laquelle, en raison de l'emploi à grande échelle de la marque de commerce JEAN MACHINE au Canada et de la familiarité du public avec cette marque, les clients de l'industrie de la mode au détail au Canada lieraient la Marque à la Requérante, surtout en raison de son emploi à grande échelle de JM en tant que marque de commerce au Canada.

[46] Même si j'inférais l'existence d'une licence entre Jean Machine et la Requérante et/ou son prédécesseur en titre, conformément à l'article 50 de la Loi, la preuve produite par la Requérante ne permet pas d'établir cet emploi à grande échelle de sorte que cela serait considéré comme une circonstance pertinente de l'espèce qui favoriserait de manière significative la Requérante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[47] L'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion qui porte à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et/ou les services produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20].

[48] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de toutes les circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties en date d'aujourd'hui. Je reconnais que les marques composées de lettres et comportant peu d'autres éléments distinctifs sont considérées comme des marques faibles et n'ont généralement droit qu'à une protection étroite, mais il n'y a

aucune preuve en l'espèce que la Marque de la Requérante a acquis un caractère distinctif en liaison avec les produits visés par sa demande, la Marque de l'Opposante a acquis un certain caractère distinctif et toutes les circonstances pertinentes de l'espèce favorisent l'Opposante. Si la Requérante avait produit des éléments de preuve additionnels de l'état du registre et/ou du marché à l'appui du bien-fondé de ses prétentions, ma conclusion aurait pu être différente.

[49] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est accueilli.

Le sixième motif d'opposition - absence de droit à l'enregistrement (article 16(3)*a*) de la Loi)

[50] La réputation acquise par les marques de commerce de l'Opposante à la date de production de la demande est moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Néanmoins, l'Opposante avait acquis une certaine réputation à la date de production, et les autres circonstances de l'espèce favorisent encore l'Opposante à cette date. Après examen de toutes les circonstances de l'espèce à la date de production, j'estime que la Requérante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau ultime à l'égard de la probabilité de confusion à cette date. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)*a*) est également accueilli.

Le huitième motif d'opposition — absence de caractère distinctif (article 2 de la Loi)

[51] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine ce dernier motif d'opposition.

DÉCISION

[52] Compte tenu de ce qui précède, 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 selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Harold W. Ashenmil

POUR L'OPPOSANTE

McCarthy Tétrault LLP

POUR LA REQUÉRANTE