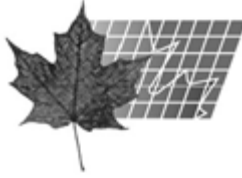


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 18

Date de la décision : 2020-02-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Groupe International Travelway Inc./
Travelway Group International Inc.**

Opposante

et

**Bernard Ehret Design
Société à responsabilité limitée**

Requérante

1,672,461 pour JUMP Dessin

Demande

[1] Groupe International Travelway Inc./Travelways Group International Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce JUMP Dessin (la Marque) qui fait l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,672,461 (la Demande) produite par Bernard Ehret Design, Société à responsabilité limitée (la Requérante). La Marque est composée du mot JUMP en lettres stylisées qui ressemblent aux contours de formes géométriques, tel que reproduit ci-dessous :

[2] Pour les motifs qui suivent, l'opposition est accueillie.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[3] Plusieurs modifications de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) ont été apportées en date du 17 juin 2019. Tous les renvois à la Loi dans ces motifs visent la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition, lesquels renvoient à la Loi dans sa version tel qu'elle existait avant d'être modifiée (voir les dispositions de transition prévues à l'article 70 de la Loi qui indique que l'article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 11 avril 2014. Elle est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque en France et sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

Maroquinerie et articles de maroquinerie, nommément, sacs d'alpinistes, bourses, sacs de campeurs, cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity case', porte-documents, sacs d'écoliers, sacoches pour porter les enfants, sacoches porte ordinateur, sacoches porte ordinateur à roulettes, filets à provisions, malles, mallettes, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, poignées de valises, poignées de sacs, sacs à provision en cuir et en plastique, sacs à roulettes, sachets et pochettes pour l'emballage en cuir et en imitation du cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, serviettes, trousse de voyage, valises, valises à roulettes, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs de sport en cuir et en imitation du cuir, sacoches porte ordinateur en cuir et en imitation du cuir, mallettes en cuir et en imitation cuir, porte-habits, sacs, nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs porte ordinateur, sacs de sport, sacs à dos, porte-chéquier.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques* du 6 avril 2016.

[6] Le 1^{er} juin 2016, l'Oposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition plaidés sont fondés sur les articles 30*d*) et 30*i*) (conformité), 12(1)*d*) (enregistrabilité), 16(2)*a*) et 16(3)*a*) (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[7] L'opposition est fondée principalement sur l'allégation de l'Opposante que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce JUMP de l'Opposante, déposée et employée en liaison avec les produits qui comprennent des bagages et des sacs, indiqués ci-dessous (les Enregistrements JUMP de l'Opposante).

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Date d'enregistrement	Produits
JUMP	LMC338,778	31 mars 1988	[TRADUCTION] Bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, pochettes à chaussures, housses à gilets, serviettes, porte-documents et housses à vêtements.
JUMP	LMC581,305	12 mai 2003	(1) Sacs à dos et supports à bloc-notes. (2) Planches à neige, planches à roulettes, scooters, sacs à équipement de planche à neige, sacs à équipement de ski, sacs à main, mallettes, sacs de voyage, sacs d'écolier, portefeuilles, carnets d'adresses téléphoniques, portefeuilles de voyage, sacs banane, sacs à cosmétiques, sacs pour ordinateur, étuis pour ordinateurs à main, étuis à téléphone cellulaire, étuis à téléavertisseur et étuis à lunettes.

[8] Je souligne que l'enregistrement n° LMC581,305 a puis été modifié (le 13 mars 2018) pour supprimer « supports à bloc-notes », « planches à neige, planches à roulettes, scooters », « carnet d'adresses téléphoniques » et « étuis à téléphone cellulaire, étuis à téléavertisseur et étuis à lunettes » des produits visés par cet enregistrement.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration le 27 juillet 2016 rejetant chacun des motifs d'opposition.

[10] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Gerry Shadeed, daté du 18 novembre 2016.

[11] La Requérante a produit comme preuve i) l'affidavit de Bernard Ehret, daté du 20 mars 2017; et ii) une copie conforme de l'enregistrement n° LMC367,800 de la Requérante

pour la marque de commerce JUMP & Dessin (Logo JUMP ovale), déposée pour emploi en liaison avec les « *Sacs, sacs de voyage et sacs de sport, sacs et bags [sic] en tous genres* ».

[12] Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[13] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à une audience.

FARDEAU DE PREUVE

[14] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, la requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

Conformité aux dispositions de l'article 30d)

[15] L'Opposante plaide que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30d), car, contrairement à la déclaration contenue dans la Demande, la Requête ne pouvait pas et ne peut pas revendiquer de manière appropriée que la Marque est l'objet dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre, d'un enregistrement par la Requête et que la Marque a été employée en France en liaison avec les Produits. Toutefois, il n'y a aucune preuve au dossier pour appuyer l'une ou l'autre de ces allégations. Je souligne également que l'Opposante n'a pas abordé ce motif d'opposition dans ses observations écrites ou lors de l'audience. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 30d) de la Loi, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Conformité aux dispositions de l'article 30i)

[16] L'Opposante plaide également que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, car, contrairement à la déclaration contenue dans la Demande, la Requérante ne pouvait pas et ne peut pas être convaincue qu'elle a droit d'employer de la Marque au Canada en liaison avec les Produits. Plus particulièrement, l'Opposante plaide que la Requérante doit avoir été ou doit être consciente que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce JUMP de l'Opposante, antérieurement employée et déposée au Canada en liaison avec les produits énumérés au paragraphe 7 ci-haut.

[17] L'article 30i) de la Loi exige seulement qu'une requérante se déclare elle-même convaincue qu'elle a droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. La conscience d'une marque de commerce que l'on allègue comme créant de la confusion n'empêche pas la requérante de faire la déclaration requise, puisque la requérante peut tout de même être convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce dans sa demande d'enregistrement en liaison avec les produits et les services dans sa demande. Par conséquent, alors que, dans ce cas-ci, la déclaration requise est incluse dans la demande, une opposante peut seulement invoquer l'article 30i) dans des cas particuliers, comme lorsque l'on allègue que la requérante a fait preuve de mauvaise foi ou de fraude ou lorsque l'on pourrait soutenir que la loi fédérale empêche l'enregistrement de la marque [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) et *Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc* (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)].

[18] Dans ce cas-ci, il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition et il n'y a aucune preuve au dossier à cet effet. De nouveau, l'opposante n'a fait aucune observation concernant ce motif d'opposition, ni dans ses observations écrites ni lors de l'audience. Par conséquent, je rejette également ce motif d'opposition, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ENREGISTRABILITÉ AU TITRE DE L'ARTICLE 12(1)D)

[19] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les Enregistrements JUMP de l'Opposante décrits ci-haut.

[20] La date pertinente pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[21] L'Opposante s'acquitte de son fardeau initial à l'égard de ce motif si au moins l'un des enregistrements qu'elle invoque est en règle à la date de la décision du registraire. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [voir *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 ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les deux Enregistrements JUMP de l'Opposante existent, bien que, comme il a été susmentionné, l'enregistrement n° LMC581,305 a été modifié le 13 mars 2018 afin de supprimer certains produits de l'enregistrement.

[22] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec les Enregistrements JUMP de l'Opposante.

Le test en matière de confusion

[23] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne.

[24] Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce proviennent de la même source. Le test en matière de confusion est décrit en ces

termes par le juge Binnie dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 20 :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque du requérant], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [de l'opposant] 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.

[25] Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en compte dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre les deux marques sont énoncées à l'article 65(5) de la Loi : 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. Ces critères 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, supra; Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27].

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[26] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece, supra*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause est le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'évaluation de la probabilité de confusion. Il faut envisager le degré de ressemblance entre les marques de commerce du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu'elles suggèrent. Il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece, supra*, au paragraphe 64]. Cependant, chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble [voir *Veuve Clicquot, supra*].

[27] Dans ce cas-ci, la marque de commerce de l'Opposante est le mot JUMP alors que la Marque est le mot JUMP en lettres stylisées qui ressemblent aux contours de formes géométriques.

[28] Les deux marques de commerce sont identiques du point de vue phonétique et suggèrent essentiellement les mêmes idées, le cas échéant. Cet aspect du test de ressemblance est particulièrement important dans la mesure qu'un consommateur moyen aurait tendance à identifier les marques de commerce en question par l'élément du mot plutôt que par une description du dessin [voir *e.g. Ferrero SpA c A & V 2000 Inc*, 2017 COMC 84 et *Nada Fashion Designs Inc c Groupe Boyz Inc*, 2011 COMC 155]. Les marques se ressemblent également à un certain degré en apparence, puisque la caractéristique dominante de la Marque est le mot JUMP. Bien que les lettres dans la Marque soient stylisées, le fait demeure que la Marque intègre la marque de commerce JUMP de l'Opposante dans son entièreté. À cet égard, je tiens également à souligner que l'enregistrement d'une marque verbale permet au propriétaire d'employer la marque avec n'importe quel style de lettrage, de couleur ou de dessin [*Masterpiece, supra*]. Ainsi, rien n'empêcherait l'Opposante d'illustrer sa marque de commerce JUMP déposée en traçant les lettres ou en les formant avec des formes géométriques.

[29] Vu le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties en apparence, en son et en idées suggérées, ce facteur favorise l'Opposante. Par conséquent, je dois prendre connaissance des autres facteurs afin de déterminer s'ils favorisent la Requérante de manière à l'emporter sur le facteur du degré de ressemblance entre les marques.

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

[30] Le mot JUMP a un caractère distinctif inhérent à l'égard des produits des deux parties. Bien que JUMP soit un mot ordinaire du dictionnaire, il n'est associé d'aucune manière évidente aux produits de nature de sacs et de bagages.

[31] La Requérante affirme que le lettrage stylisé de la Marque renforce son caractère distinctif inhérent. À cet égard, la Requérante plaide que les formes géométriques stylisées qui forment les lettres donnent à la Marque un effet frappant qui n'existe pas dans la marque de commerce JUMP de l'Opposante.

[32] Toutefois, il a été statué que les caractéristiques du dessin comme des cursives fantaisistes ou d'autres embellissements qui sont intrinsèques aux lettres dans une marque de

commerce et qui ne peuvent pas être dissociées des lettres elles-mêmes contribuent peu au caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce [voir *Canadian Jewish Review Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1961), 37 CPR 89 (C de l'Éch) et *John Labatt Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 79 CPR (2d) 110 (CF 1^{re} inst)].

[33] Par conséquent, j'estime que la Marque possède seulement un caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que celui de la marque de commerce JUMP de l'Opposante.

[34] Toutefois, le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} Inst); *GSW, supra*]. Les deux parties ont produit des preuves à cet égard.

Preuve d'emploi et de promotion de l'Opposante

[35] La preuve à l'égard de l'emploi et de la promotion de la marque de commerce JUMP de l'Opposante au Canada consiste en l'affidavit de son vice-président et secrétaire-trésorier, Gerry Shadeed, lequel est un cadre de l'Opposante et a participé activement à ses activités quotidiennes depuis 1977. M. Shadeed affirme que l'Opposante est une société à responsabilité limitée fédérale canadienne établie à Montréal. Il explique que, depuis 1976, l'Opposante et son prédécesseur en titre ont œuvré dans le commerce de l'importation de diverses marchandises au Canada, y compris un large éventail de sac, et de la distribution de telles marchandises sous divers noms de marque et marques de commerce partout au Canada.

[36] M. Shadeed atteste que, au moins depuis l'approbation des Enregistrements JUMP de l'Opposante, l'Opposante distribue des produits du type couvert par ces enregistrements aux détaillants au Canada pour la vente au détail aux consommateurs. Il joint des photographies de tels produits présentant la marque de commerce JUMP de l'Opposante à titre de Pièces O-2 à O-8 de son affidavit. Les produits montrés sont identifiés par numéro d'article et comprennent divers types de sacs et de bagages, de la nature de sacs à dos, de sacs d'école, de cartables et de supports à bloc-notes, de porte-documents, de serviettes, de sacs pour ordinateurs, de sacs de sport, de sacs à voyage, de sacs à voyage sur roue, de bagages à main ou de fourre-tout, de housses à vêtements, sacs pour articles de toilette et à cosmétiques, de porte-monnaie de voyage,

de sacs de voyage, de sacs à main, de sacs à souliers et de sacs bananes avec une poche pour le téléphone cellulaire.

[37] La marque de commerce JUMP est affichée bien en vue sur les produits illustrés de diverses façons, par exemple : brodé ou imprimé au cadre directement sur le produit; brodé sur une étiquette qui est soit fixée de manière permanente sur l'avant ou le côté du produit, soit autrement fixée au produit; ou estampé sur la languette de la fermeture éclair du produit. Le style et la disposition des lettres dans le mot JUMP varient. Voici certains exemples reproduits ci-dessous :



contours de lettres en minuscule



lettres en minuscule avec un point rouge sur le J et au bout du P



variante où un point rouge relie également le U et le M, lesquels se chevauchent pour former un symbole de section horizontal (§)



lettres solides en majuscule



lettres solides en majuscule formant un carré, avec JU au-dessus de MP



variante du carré où le U et le M sont d'une couleur contrastante



variante du carré où chaque lettre est d'une couleur différente



lettres solides en majuscule avec empattement



lettres solides courbées en majuscule



contours de lettres courbées en majuscule

[38] Bien que le mot JUMP pourrait être reconnu moins facilement s'il était présentement dans l'une des dispositions en carré ou lorsque les lettres U et M se chevauchent, je suis convaincu que la marque de commerce JUMP demeure reconnaissable dans chacun des dessins reproduits ci-dessus.

[39] À titre de Pièce O-9 à son affidavit, M. Shadeed joint plusieurs spécimens de maquettes pour des étiquettes volantes présentant la marque de commerce JUMP de l'Opposante. Il explique que de telles étiquettes volantes sont fixées aux produits de l'Opposante au moment de leur vente aux clients de détail au Canada. Les spécimens fournis semblent être destinés à des produits de la nature de sacs à dos, de sacs d'école et de porte-documents et arborent la marque de commerce JUMP avec des styles semblables à certains de ceux reproduits ci-dessus. Certaines des maquettes sont datées, avec des dates variant de 2003 et 2014.

[40] À titre de Pièce O-10 à son affidavit, M. Shadeed joint un échantillon de factures de l'Opposante (avec les prix caviardés) pour chacune des années de 2004 à 2016. La pièce comprend des groupes de factures adressées à plus de 30 détaillants situés partout au Canada et couvre des produits avec des numéros d'article qui correspondent presque exactement à tous les produits représentés aux Pièces O-2 à O-8.

[41] Je souligne qu'aucune preuve de marketing ou de matériel promotionnel n'a été fournie. Malgré tout, la preuve inclut des images de la marque de commerce JUMP de l'Opposante présentée sur l'extérieur de divers produits de sacs et de bagages et des factures montrant les ventes annuelles de tels produits à de nombreux détaillants canadiens de 2004 à 2016. Par conséquent, je suis convaincu que la marque de commerce JUMP de l'Opposante a été employée continuellement au Canada depuis au moins 2004 et, par conséquent, est devenue passablement connue.

Preuve d'emploi et de promotion de la Requérante

[42] La preuve de la Requérante concernant l'emploi et la promotion de la Marque au Canada consiste de l'affidavit de son président et directeur général, Bernard Ehret. M. Ehret affirme que la Requérante a commencé ses activités en août 1998, se spécialisant dans les sacs et les bagages. Je souligne que M. Ehret ne précise pas où la Requérante menait ses activités à cette époque et ne fait aucune mention particulière du Canada à cet égard.

[43] M. Ehret affirme qu'il est employé de la Requérante depuis 1999, mais était précédemment (depuis 1969) le directeur général de l'entreprise La Société Alsacienne de Maroquinerie (Société Alsacienne), un designer et un fabricant de sacs de sport situé en France.

Il est important de souligner que M. Ehret n'explique pas la relation, le cas échéant, entre la Requérante et la Société Alsacienne.

[44] M. Ehret affirme qu'il a créé la marque de commerce « JUMP » en 1979, lorsque la Requérante a commencé à mettre en marché ses produits en Europe, et graduellement dans d'autres pays comme le Canada et les États-Unis, sous la Marque et le Logo JUMP ovale. Une image du Logo JUMP ovale est reproduite ci-dessous.



[45] Le Logo JUMP ovale contient les ajouts suivants à la Marque :

- un remplissage solide noir dans chacune des lettres du mot JUMP (contrairement aux lettres étant simplement tracées, comme elles apparaissent dans la Marque);
- des rayures, horizontales ou diagonales, sur une partie différente de chaque lettre;
- les mots « DESIGN BERNARD EHRET » en petites lettres sous le mot « JUMP »;
- le mot « PARIS » en petites lettres suspendues à la verticale à la lettre P de « JUMP »;
- un cadre ovale noir et épais avec une bordure cousue entourant tous les éléments du mot.

[46] Je renverrai subséquemment au mot JUMP avec de remplissage noir et ces rayures par « JUMP rayé » et je renverrai à la marque, le Logo JUMP ovale et le JUMP rayé collectivement par « les Marques de commerce JUMP de la Requérante ».

[47] Je souligne que M. Ehret n'explique pas l'incohérence apparente entre sa déclaration que la Requérante a commencé à mettre en marché les produits JUMP en 1979 et sa déclaration que la Requérante a seulement entamé ses activités en 1998. Il semble, selon l'histoire ci-haut, que lorsque M. Ehret a créé la marque de commerce JUMP en 1979, il l'a fait dans sa capacité de directeur général de la Société Alsacienne, une tierce entité. M. Ehret n'explique pas la chaîne de titres pour la Marque et il ne précise également pas à quel moment la mise en marché des

produits sous les Marques de commerce JUMP de la Requérante en Europe s'est étendue pour inclure la mise en marché au Canada.

[48] Dans toute éventualité, M. Ehret affirme que la Requérante distribue et met en marché ses produits JUMP au Canada et ailleurs au moyen de diverses voies de commerce et de divers distributeurs autorisés. Il explique que la Requérante vend les produits aux distributeurs autorisés qui, en retour, les mettent en marché pour les consommateurs canadiens par l'entremise de magasins de vente au détail, de boutiques en ligne et de magasins à grande surface. M. Ehret souligne que les produits sont également mis en marché sur le site Web de la Requérante au www.jump.fr et dans le cadre de la participation de la Requérante à des foires commerciales. Afin d'appuyer ses affirmations, il joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La Pièce BE-1 contient des photographies de quatre produits JUMP que M. Ehret atteste être vendus au Canada : un sac à bandoulière, un sac à cordonnet, un sac à voyage et une valise sur roues, chacun identifié sur les photographies par un numéro de référence. Chaque sac arbore une étiquette triangulaire sur laquelle la Marque est présentée légèrement arquée (au-dessus d'un dessin d'espadon). Une étiquette volante est également fixée à chaque sac qui arbore la Marque (au-dessus d'un dessin d'espadon) et, entre autres éléments, une variante du Logo JUMP ovale où le cadre est simplement une mince ligne. Les images de l'étiquette et de l'étiquette volante sont reproduites ci-dessous.



étiquette du produit



étiquette volante

- La Pièce BE-2 contient quatre photographies d'étalages extérieurs et intérieurs, lesquels M. Ehret atteste montrer les produits JUMP de la Requérante dans une boutique Urban Traveller à Toronto. Les sacs et les bagages sur l'étalage ressemblent aux articles illustrés à la Pièce BE-1, mais la marque n'est pas visible et il n'y a aucune indication à quel moment les photographies ont été prises.

- La Pièce BE-2 contient également des copies des divers documents que M. Ehret décrit comme des commandes des distributeurs autorisés de la Requérante pour les produits JUMP au Canada, ainsi que des factures et des confirmations de livraison, comme suit :
 - Une copie d'une facture du 25 septembre 1984 pour des sacs JUMP de cuir et en toile adressée à une agence en Ontario. Toutefois, en raison de la piètre qualité de la photocopie, la partie supérieure a été tronquée et, par conséquent, il est impossible de confirmer que le logo figurant dans le haut est le JUMP rayé. De plus, en raison de la faible luminosité de la copie, il n'est pas possible de déterminer la source de la facture, toutefois, étant donné que les mots « Soc Gén Als de » sont visibles sous la partie visible du JUMP rayé et que les mots « SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE » sont visibles au-dessus de l'adresse fournie sur la facture, j'estime qu'il est raisonnable d'en déduire que la facture provient de la Société Alsacienne.
 - Une copie d'une facture du 15 juillet 2014 de la Société Alsacienne à l'intention de Clear Image Marketing and PR en Ontario (Clear Image) pour divers sacs et bagages fabriqués au Vietnam; par exemple, des serviettes, des valises, des sacs à dos, des sacs sur roues et des trousseaux de toilette. L'en-tête de la facture présente la Marque (légèrement arquée au-dessus d'un dessin d'espadon) ainsi que la note « LUGGAGE TOTE & BAGS ».
 - Des commandes de Clear Image pour des produits semblables datées du 30 avril 2014 et du 7 mai 2014, respectivement.
 - Un bordereau de marchandises et une feuille de route pour des expéditions à Clear Image, datés du 4 juillet 2014 et du 1^{er} août 2014, respectivement. Le bordereau de marchandises présente la Marque au-dessus d'une adresse française dans le coin supérieur droit; la feuille de route identifie également « JUMP » comme expéditeur.
 - Des documents de diverses transactions en Asie, notamment : une confirmation de ventes du 20 mai 2014 de Kodex Travelware Company à Taïwan (Kodex Travelware) concernant la commande de mai de Clear Image; une confirmation de réservation du 17 septembre 2014 d'une entreprise d'expédition vietnamienne pour le transport d'une expédition à Toronto; un transfert de fonds du 17 octobre 2014 de Clear Image à Kodex Travelware concernant cette commande; et une facture du 18 novembre 2014 de la Requérante à Kodex Travelware pour des droits relatifs à la commande. Aucun de ces documents ne présente la Marque, toutefois je souligne que la facture de la Requérante comporte trois articles dont les numéros de référence correspondent aux produits illustrés par la Pièce BE-1. Je souligne également que la même adresse est fournie pour la Requérante, l'expéditeur « JUMP » et la Société Alsacienne sur les diverses factures, le bordereau de marchandises et la feuille de route de la Pièce BE-2.
- La Pièce BE-3 contient des extraits du site Web de la Requérante au *www.jump.fr*, lesquels semblent avoir été imprimés en mars 2017, bien que certaines des pages Web ont un avis de droit d'auteur de 2017. La Marque est présentée légèrement arquée dans l'en-tête (au-dessus du dessin d'espadon et de l'année 1979) en bas de page. La Marque est

également présentée (au-dessus du mot « PARIS » en petites lettres simples) dans la partie supérieure de ce qui semble être la page d'accueil, ainsi que la notation « BERNARD EHRET DESIGN® LUGGAGE TOTES & BAGS SINCE 1979 ». Les pages Web fournies annoncent divers types de bagages et de sacs. Une valise sur roues ressemblant à celle de la Pièce BE-1 est montrée, bien que la marque ne soit pas visible. Les pages Web fournissent également des renseignements sur la commande et la livraison, toutefois il n'y a aucune indication que des Canadiens ont visité le site Web ou commandé des produits à partir de celui-ci, ou que la Requérante livre au Canada.

- La Pièce BE-4 contient quatre photographies que M. Ehret atteste montrer le kiosque de la Requérante à la foire commerciale de la Luggage, Leathergoods, Handbags and Accessories Association of Canada qui a eu lieu à Toronto du 18 au 20 septembre 2016. Divers sacs ressemblant à ceux illustrés à la Pièce BE-1 sont présentés dans les photographies. De nouveau, la marque sur les sacs eux-mêmes n'est pas visible, toutefois la Marque (au-dessus du mot « PARIS » plus petit) est arborée en toute évidence sur les divers kiosques. De plus, le Logo JUMP ovale est présenté de chaque côté du support de toile de fond pour la présentation générale.

[49] Dans ses observations écrites, la Requérante affirme que ses marques de commerce JUMP ont fait l'objet de vastes campagnes d'annonces et de promotion au Canada depuis au moins trois décennies, avec le Logo JUMP ovale employé au Canada depuis 1984.

[50] Toutefois, comme il est possible de constater à partir de ce qui précède, la seule preuve d'emploi ou de promotion de la Requérante d'une marque de commerce JUMP au Canada avant 2014 est une seule facture, datée de 1984, présentant ce qui semble être la moitié inférieure d'un JUMP rayé. Puisque la moitié supérieure du dessin est coupée, il est impossible de confirmer que ce logo est en effet un JUMP rayé ou un logo différent. De plus, la facture de 1984 semble provenir de la Société Alsacienne; puisque la relation entre cette entité et la Requérante n'a pas été expliquée, il n'est pas possible de déterminer si tout emploi de la marque de commerce sur cette facture s'applique au profit de la Requérante. Je tiens également à souligner que les numéros de référence sur cette facture ne correspondent pas aux numéros de référence dans les photographies des produits actuels à la Pièce BE-1; par conséquent, il n'est pas clair que les mêmes types de sacs et de bagages de marque étaient vendus au Canada en 1984. Tenant compte de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Requérante a employé une marque de commerce JUMP au Canada continuellement depuis 1984 et il est impossible de déterminer dans quelle mesure les marques de commerce JUMP ont été employées au Canada de 2004 à 2014.

[51] En ce qui concerne l'activité subséquente au Canada, même si la preuve avait démontré que la Société Alsacienne et Kodex Travelware étaient des prédécesseurs en titre ou des distributeurs autorisés de la Requérante, la preuve concernant les ventes montre, dans le meilleur des cas : i) la Marque présentée sur une facture du 15 juillet 2014 et un bordereau de marchandises du 4 juillet 2014 envoyés à une seule entreprise en Ontario; et ii) la Marque présentée sur les étiquettes et les étiquettes volantes de certains sacs et bagages vendus à cette entreprise en 2014, comme on peut en déduire en associant les numéros de référence des photographies de produits fournies en preuve aux numéros de référence des documents de vente de 2014.

[52] Sinon, la preuve montre seulement la Marque présentée sur un kiosque à une foire commerciale à Toronto en 2016. Les images à la Pièce BE-2 d'une boutique de Toronto vendant les produits JUMP de la Requérante ne portent aucune date et ne montrent pas la marque des produits. En ce qui a trait aux pages Web de la boutique en ligne de la Requérante montrées à la Pièce BE-2, il n'y a aucune indication que des Canadiens ont visité ces pages Web.

[53] Par conséquent, la Requérante a établi un emploi et une promotion très restreints de la Marque, de 2014 à 2016.

Conclusion concernant l'article 6(5)a)

[54] En général, puisque la preuve semble démontrer que la preuve que la marque de commerce JUMP de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une plus grande mesure que la Marque, ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[55] Selon la preuve décrite ci-haut, l'Opposante a employé sa marque de commerce JUMP au Canada en liaison avec divers sacs et bagages depuis au moins 2004.

[56] En ce qui a trait à la Marque, pour les raisons expliquées ci-haut, je suis seulement prêt à accepter qu'elle soit employée au Canada depuis 2014.

[57] La Requérante affirme que la facture de 1984 démontre l'emploi des Marques de commerce JUMP de la Requérante au Canada depuis au moins le 25 septembre 1984. Toutefois, comme j'en ai discuté précédemment, je ne considère pas que la présentation tronquée sur cette facture constitue un tel emploi. Même si j'accepte que la facture de 1984 constitue une preuve d'emploi de la Marque, ce qui n'est pas le cas pour les raisons expliquées ci-haut, il n'y a aucune autre preuve qui me permet de conclure que la Requérante emploie cette marque depuis 1984. Je ne peux pas déduire un emploi continu de la Marque depuis 1984 à partir d'une seule facture remontant à 1984, lorsque le reste de la preuve date de 2014 à 2016. De plus, comme j'en ai discuté précédemment, la facture de 1984 provient d'un tiers dont la relation avec la Requérante n'a pas été expliquée.

[58] Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

Genre des produits et nature du commerce des parties

[59] Lorsqu'on examine la nature des produits et des services et la nature des opérations des parties en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, il faut évaluer l'état déclaratif des produits et des services tel que défini dans la demande de la requérante et l'état déclaratif des produits et services figurant dans l'enregistrement de l'opposante, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Les états déclaratifs doivent être effectués dans l'optique de déterminer le type 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)].

[60] Après avoir fait une simple lecture de l'état déclaratif des produits dans la Demande et de l'enregistrement de l'Opposante, il semble que le genre des produits et la nature du commerce des parties sont en grande partie les mêmes. De plus, la preuve montre que les deux parties vendent des types semblables de bagages et de sacs par des voies de commerce semblables.

[61] La Requérante affirme que les produits des parties diffèrent en pratique, puisque les sacs et bagages de la Requérante sont dispendieux et de haute qualité (comme l'indiquent les prix sur les pages Web de la Requérante à la Pièce BE-3) et sont vendus dans des boutiques de luxe et de haut de gamme, alors que les produits de l'Opposante sont vendus à de petits détaillés et des magasins de grande surface comme Canadian Tire, Walmart, Target et Tigre Géant, lesquels sont connus pour leurs produits quotidiens abordables. Dans l'observation de la Requérante, les consommateurs et les voies de commercialisation visés seront, par conséquent, différents et les consommateurs ne considéreront pas que les produits des parties sont de la même catégorie. La Requérante affirme également que les consommateurs n'achèteraient pas les produits seulement après une évaluation superficielle, mais plutôt après les avoir examinés en profondeur.

[62] Toutefois, la Cour suprême du Canada a confirmé dans *Masterpiece, supra* que la première impression des consommateurs demeure au centre du test en matière de confusion, même lorsque les produits sont dispendieux. De plus, dans le cas actuel, ni l'état déclaratif des produits dans la Demande ni l'état déclaratif des produits dans les Enregistrements JUMP de l'Opposante ne limitent les voies de commercialisation de la manière dont le décrit la Requérante. La preuve n'appuie également pas une telle distinction.

[63] À cet égard, la preuve de M. Ehret est que les distributeurs autorisés de la Requérante mettent en marché les produits JUMP de la Requérante aux acheteurs canadiens par l'entremise de magasins de vente au détail, de boutiques en ligne et de magasins de grande surface. Il ne précise pas le type de magasins ou de boutiques par lesquels les Produits sont mis en marché, par Clear Image ou autre. La seule indication de l'endroit où les Produits de la Requérante ont été vendus à des consommateurs canadiens est l'ensemble de photographies de la boutique Urban Traveller de la Pièce BE-2 et ces images n'appuient pas la conclusion que seulement des boutiques de luxe ou de haut de gamme sont ciblées par la Requérante.

[64] En ce qui a trait aux voies de commercialisation démontrées par la preuve de l'Opposante, bien que les factures de la Pièce O-10 montrent des ventes aux magasins de grande surface nommées dans les observations de la Requérante, ainsi que des ventes à certains magasins de bon marché, les facteurs montrent également des ventes à divers aux détaillants ou boutiques; par exemple, Remy Leather Goods, Romani Leather, Cleve's Sporting Goods et

Glamour Sacs à Main. Il n'y a aucune preuve qui suggère qu'aucun des marchés ciblés par les détaillés facturés par l'Opposante ne chevauche ceux où les Produits de la Requérante sont vendus.

[65] Ainsi, dans l'absence de plus de preuves concernant les détaillants des parties, il semble y avoir un chevauchement important dans les produits des parties et leurs voies de commercialisation.

[66] Par conséquent, les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d) favorisent également l'Opposante.

Autres circonstances additionnelles

[67] Dans ses observations écrites, la Requérante soulève plusieurs autres circonstances additionnelles, comme suit.

Aucun cas de confusion réelle

[68] La Requérante allègue que les marques de commerce des parties ont coexisté pendant plus de trente ans sans aucune preuve de cas de confusion.

[69] Comme l'avoue la Requérante, une opposante n'est aucunement tenue de faire la preuve de l'existence de cas de confusion réelle. C'est au requérant qu'incombe le fardeau de démontrer l'absence de probabilité de confusion. Cela étant dit, la Cour suprême du Canada a statué dans *Mattel, supra* qu'une inférence défavorable peut néanmoins être tirée de l'absence d'une preuve de confusion réelle, lorsqu'une telle preuve pourrait facilement être obtenue si l'allégation de confusion probable était justifiée. Par conséquent, bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur déterminant, si la preuve démontre un emploi simultané significatif des deux marques de commerce dans la même région pendant de nombreuses années, l'absence d'une preuve de confusion réelle *peut* appuyer la conclusion que la confusion est peu probable.

[70] Toutefois, dans ce cas-ci, il y a très peu de preuves de l'emploi de la Marque au Canada. La Requérante a affirmé lors de l'audience que cela ne devrait pas entraîner une inférence défavorable lorsque la preuve de l'emploi des Marques de commerce JUMP de la Requérante au

Canada depuis 1984 n'est pas contestée par le contre-interrogatoire. Toutefois, même si je devais accepter la facture de 1984 de la Société Alsacienne à titre de preuve de l'emploi d'une marque de commerce JUMP de la part du prédécesseur en titre de la Requérante, il n'y a aucune information concernant le volume des ventes au Canada de 1984 à aujourd'hui. Un faible volume des ventes pourrait facilement expliquer l'absence de preuves de confusion. De plus, dans l'absence de preuves établissant l'étendue à laquelle la Marque a été employée au Canada dans des marchés qui chevauchent ceux de l'Opposante, il n'est pas possible de déterminer si des preuves de confusion réelle seraient facilement trouvables pour les parties dans ce cas-ci.

[71] Par conséquent, j'estime que l'absence de preuves de confusion réelle dans cas n'est pas un facteur pertinent.

Enregistrement antérieur par la Requérante du Logo JUMP ovale

[72] Comme il a été susmentionné, la preuve de la Requérante comprend une copie conforme de son enregistrement n° LMC367,800 pour le Logo JUMP ovale (l'Enregistrement antérieur de la Requérante).

[73] La Requérante affirme que son enregistrement pour cette variante de la Marque lui donne un droit à la Marque qui précède tout droit que l'Opposante pourrait avoir pour les Enregistrements JUMP de l'Opposante et, plus particulièrement, les droits antérieurs dans l'élément dominant du Logo JUMP ovale, soit le mot JUMP. À cet égard, la Requérante souligne que les dates de production pour les Enregistrements JUMP de l'Opposante (le 26 mars 1987 pour LMC338,778 et le 8 mars 2001 pour LMC581,305) sont subséquentes à la date de priorité de l'Enregistrement antérieur de la Requérante (13 mars 1987).

[74] La Requérante affirme également qu'elle continue d'employer son Logo JUMP ovale en même temps que la Marque, ce qui rend le lien entre ses marques de commerce JUMP beaucoup plus évident.

[75] Toutefois, je n'estime pas que l'Enregistrement antérieur de la Requérante aide à prouver l'absence de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUMP de l'Opposante. À cet égard, il est bien établi que l'article 19 de la Loi n'accorde pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir un autre enregistrement, peu importe la

mesure à laquelle il peut être lié à l'enregistrement antérieur [*Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC)].

[76] Cela étant dit, *l'emploi* d'une marque de commerce antérieurement déposée au Canada peut être une autre circonstance pertinente qui réduit la probabilité de confusion [voir *Caesarstone Sdot-Yam Ltd c Ceramiche Caesar SPA*, 2016 CF 895 et *Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} Inst), réexaminant sous *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC)]. Toutefois, dans ce cas-ci, la preuve de la Requérante montre, dans le meilleur des cas, une présentation seulement très limitée du Logo JUMP ovale au Canada. La preuve est insuffisante pour établir que le Logo JUMP ovale est si bien connu au Canada que le consommateur canadien ordinaire pourrait reconnaître la Marque comme une version modernisée et visuellement simplifiée du Logo JUMP ovale. De plus, c'est la Marque elle-même qui doit être considérée pour déterminer son enregistrabilité, pas la combinaison de la Marque et de tout élément supplémentaire qui pourrait être employé. Par conséquent, le fait que la Marque pourrait être reconnue comme une variante du Logo JUMP ovale lorsque les deux marques de commerce sont présentées ensemble n'appuie pas le cas de la Requérante.

[77] Dans toute éventualité, étant donné les importantes différences entre le Logo JUMP ovale et la Marque, tout emploi de cette marque de commerce déposée par la Requérante ne serait pas particulièrement une autre circonstance pertinente pour le cas qui m'est présenté. La question à laquelle je dois répondre est si la Marque est enregistrable à elle seule, comme l'indique la demande, et pas si elle est enregistrable avec éléments de mot et de dessin supplémentaires présents dans le Logo JUMP ovale.

Enregistrement antérieur de la Requérante qui n'est pas cité à l'encontre des demandes d'enregistrement de la marque de commerce JUMP de l'Opposante

[78] La Requérante affirme que le registraire n'a pas cité le Logo JUMP ovale de la Requérante comme une marque de commerce semblable qui crée de la confusion, et donc un obstacle à l'enregistrement, au cours de son examen des demandes d'Enregistrement JUMP de l'Opposante. Les demandes de l'Opposante ont été produites après la date prioritaire de l'Enregistrement antérieur de la Requérante. La Requérante allègue également que le registraire

n'a pas avisé la Requérante de l'annonce des demandes de l'Opposante, conformément aux exigences de l'article 37(3) de la Loi, si le registraire doutait qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. La Requérante affirme que, en ne soulevant pas la question de la confusion entre la marque de commerce JUMP de l'Opposante et le Logo JUMP ovale de la Requérante, le registraire doit avoir été convaincu de l'absence de probabilités de confusion entre les marques JUMP respectives des parties.

[79] Lors de l'audience, l'Opposante a répondu en affirmant que la Requérante avait entamé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque de commerce JUMP de l'Opposante, mais l'avait retiré quelques mois plus tard.

[80] Je tiens d'abord à souligner que l'historique du dossier pour les Enregistrements JUMP de l'Opposante n'est pas inclus dans la preuve.

[81] De plus, il a été mentionné à plusieurs reprises que la présente Commission n'est pas en mesure d'expliquer les conclusions des examinateurs. Les examinateurs ne disposent pas des éléments de preuve produits par les parties dans une procédure d'opposition, et le fardeau de preuve n'est pas le même à l'étape de l'examen [voir *Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp* (1994), 56 CPR (3d) 284 (COMC) et *Proctor & Gamble Inc c Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC)]. Au cours de l'examen, le registraire doit être convaincu que la marque de commerce n'est pas enregistrable pour rejeter la demande au titre de l'article 37 de la Loi. En revanche, dans une procédure d'opposition engagée en vertu de l'article 38 de la Loi, la demande doit être rejetée sauf si le registraire est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de commerce est enregistrable [voir *Joseph E Seagram & Sons, supra*; *Christian Dior, supra*].

[82] Dans tous les cas, une décision concernant la probabilité de confusion entre la marque de commerce JUMP de l'Opposante et le Logo JUMP ovale n'aiderait pas déterminer la probabilité de confusion entre la marque de commerce JUMP de l'Opposante et la Marque. Peu importe les positions antérieures prises par les parties ou le registraire concernant les marques de commerce relatives à la Marque, je dois arriver à une détermination concernant la confusion dans le cas qui m'est présenté qui est conforme à la Loi et à la jurisprudence pertinente et qui tient compte des

faits particuliers du cas actuel [voir *Molson Breweries c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202 (CF 1^{re} Inst)].

[83] À cet égard, les mots supplémentaires et l'impression générale du Logo JUMP ovale servent à le distinguer de la marque de commerce JUMP de l'Opposante. Le mot JUMPP a été entièrement intégré aux mots DESIGN BERNARD EHRET PARIS et à un cadre ovale brodé : le dessin comportant le mot PARIS suspendu à la verticale au P dans JUMPP jusqu'à la fin des mots DESIGN BERNARD EHRET sert à relier tous les éléments de mots dans ce logo, comme c'est le cas du cadre ovale brodé.

[84] Dans ses observations écrites, la Requérante cite un certain nombre de cas où le registraire a statué que l'ajout d'un élément descriptif à une marque de commerce constitue seulement une variation mineure. À cet égard, la Requérante affirme que les mots DESIGN BERNARD EHRET PARIS ne font que nommer le designer et le lieu d'origine des Produits. Toutefois, je n'estime pas que la phrase « DESIGN BERNARD EHRET » soit simplement descriptive des Produits; elle sert plutôt à faire la distinction de leur source.

[85] La Requérante cite également une section du *Manuel d'examen des marques de commerce*, un guide de référence pour les requérants de marques de commerce et les agents sur la façon dont les examinateurs interpréteront et appliqueront les dispositions législatives pertinentes, pour la proposition que l'un doit comparer les impressions visuelles créées par les éléments mot et dessin d'une marque de commerce combinaison afin de déterminer la caractéristique la plus influente ou la plus dominante et de déterminer l'élément mot qui sera estimé comme dominant si l'élément dessin ne stimule pas l'intérêt visuel. Toutefois, la section citée du manuel offre des directives sur la question particulière de savoir si une marque de commerce qui a à la fois des éléments mot et dessin peut être considérée comme clairement descriptive lorsqu'elle est prononcée. Dans tous les cas, j'estime que le motif rayé du Logo JUMP ovale stimule un degré convenable d'intérêt visuel et que les mots DESIGN BERNARD EHRET PARIS contribuent également à l'impression générale créée par le Logo JUMP ovale.

[86] Tenant compte de ce qui précède, je ne considère aucun événement qui a eu lieu au cours de l'instruction des demandes d'Enregistrements JUMP de l'Opposante, relatifs au Logo JUMP ovale ou autre, comme une autre circonstance qui appuie la Requérante dans le cas actuel.

Les Marques de commerce JUMP de la Requérante forment une famille de marques

[87] La Requérante affirme que la Marque est une simple variante du Logo JUMP ovale, avec lequel elle forme une famille de marques.

[88] Le concept de « famille » de marques renvoie à une *série* de marques de commerce qui ont des caractéristiques communes et qui sont déposées et employées par le même propriétaire. J'accepte que, lorsqu'une partie possède une famille de marques, il y a une probabilité accrue que les consommateurs assument qu'une nouvelle marque de commerce qui partage cette caractéristique soit simplement un autre membre de la famille [*Air Miles International Trading BV c SeaMiles LLC* (2009), 76 CPR (4th) 369 (COMC)]. Toutefois, une partie cherchant à établir une famille de marques de commerce doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce à l'intérieur de la famille présumée [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} Inst); *Clos St-Denis Inc c Verger du Minot Inc*, 2014 CF 997]. Par conséquent, le concept d'une famille de marques ne s'applique pas au cas actuel, où la Requérante cherche essentiellement à ajouter la Marque à une famille formée d'une seule marque de commerce antérieure. De plus, la preuve de la Requérante concernant l'emploi de cette marque antérieure est limitée.

[89] En effet, la seule preuve que le Logo JUMP ovale au Canada est la série de photographies montrant sa présentation sur un kiosque lors d'une foire commerciale à Toronto en 2016. Sans preuve que les produits étaient vendus à ce kiosque, cette présentation du Logo JUMP ovale ne constitue pas une preuve d'emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits au sens de la Loi. De plus, bien qu'il y ait une preuve d'une *variante* du Logo JUMO ovale qui était présenté sur des étiquettes volantes pour les produits vendus à une entreprise de l'Ontario en 2014, ces ventes semblent avoir été faites deux tierces entités, la Société Alsacienne et Kodex Travelware, dont la relation avec la Requérante n'a pas été expliquée.

[90] Par conséquent, ce facteur n'aide pas la Requérante.

État du registre et preuve du marché

[91] Enfin, la Requérante soutient que les consommateurs sont habitués à voir des marques de commerce qui comportent le mot JUMP et à les distinguer, de telle manière que la portée de la protection accordée à la marque de commerce JUMP de l'Opposante devrait être limitée.

[92] À cet égard, dans ses observations écrites, la Requérante allègue qu'une recherche du registre des marques de commerce dévoile des centaines de marques de commerce contenant le mot JUMP appartenant à différentes parties, y compris plus de 20 marques de commerce employées en liaison avec [TRADUCTION] « sacs ». En particulier, la Requérante nomme trois enregistrements et une demande acceptée : iJump (1,689,560); JUMPON Dessin (LMC913,087); JUMPON (LMC913,088); PUDDLE JUMP BAGS & Dessin (LMC945,797); et JUMP START Dessin (LMC608,879). La Requérante invite le registraire à exercer son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard et de prendre connaissance d'office de l'existence de ces marques de commerce.

[93] Comme je l'ai mentionné lors de l'audience, je ne suis pas prêt à prendre connaissance d'office des marques de commerce mentionnées par la Requérante. Si une partie a l'intention d'utiliser des extraits du registre comme arguments relatifs à l'état du registre, ces extraits devraient être produits dans le cadre de sa preuve. Le registraire exercera son pouvoir discrétionnaire de consulter le registre seulement dans des situations très limitées qui concernent l'intérêt public, comme pour vérifier si une opposante est la propriétaire d'un enregistrement existant ou d'une demande en instance alléguée dans sa déclaration d'opposition [voir *Quaker Oats, supra*]. Toutefois, il n'y a aucun intérêt public à ce que le registraire cherche à aider une requérante à enregistrer sa marque de commerce en consultant le registre et, ainsi, faisant ce que la requérante aurait dû faire en produisant sa preuve [voir *John Labatt Limited c WCW Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 CPR (3d) 442 (COMC)].

[94] Dans tous les cas, aucune des marques de commerce particulières que la Requérante cherche à utiliser pour son élément mot ne comporte le mot JUMP à lui seul; à la place, l'élément mot soit consiste en un mot inventé (iJUMP; JUMPON), soit contient des mots supplémentaires (PUDDLE JUMP BAGS; JUMP START). Ainsi, aucune des marques de

commerce mentionnées ne ressemble à la marque de commerce JUMP de l'Opposante dans la même mesure que la Marque. Leur valeur probante serait par conséquent limitée.

[95] De plus, dans trois récentes décisions [*McDowell c Laverana GmbH & Co. KG*, 2017 CF 327; *McDowell c The Body Shop International PLC*, 2017 CF 581; et *Canada Bread Company, Limited c Dr. Smood APS*, 2019 CF 306], la Cour fédérale a décidé que, à moins qu'un grand nombre de marques de commerce soit inscrit au registre, l'emploi des marques de commerce citées doit être établi. Lorsqu'un grand nombre de marques de commerce pertinentes est indiqué, le registraire peut en déduire que l'élément qu'elles ont toutes en commun est employé sur le marché; lorsque le nombre de marques de commerce indiqué est petit, la preuve d'un tel emploi doit être fournie. Dans le cas actuel, la Requérante n'a mentionné que cinq marques de commerce et n'a fourni aucune preuve de leur emploi.

[96] Par conséquent, l'état du registre n'est pas une autre circonstance importante dans le cas actuel.

Conclusion concernant la confusion

[97] Étant donné que l'analyse de chaque facteur pertinent énuméré à l'article 6(5) de la Loi favorise l'Opposante et qu'aucune des autres circonstances, à elle seule ou en combinaison, n'est suffisante pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante, j'estime que la Requérante n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les Enregistrements JUMP de l'Opposante.

[98] Par conséquent, j'accueille ce motif d'opposition.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE AU TITRE DE L'ARTICLE 2

[99] L'Opposante plaide également que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, car la Marque n'est pas distinctive et elle ne distingue pas les Produits, et n'est pas adaptée pour distinguer les Produits, des produits de l'Opposante.

[100] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Andres Wines Ltd c E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 à 130 (CAF); et *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 412 à 424 (CAF)]. Dans ce cas-ci, cette date est le 1^{er} juin 2016.

[101] Pour que ce motif d'opposition soit accueilli, une opposante utilisant sa propre marque de commerce doit établir que, à la date à laquelle la déclaration d'opposition a été produite, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque de la requérante [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} Inst)]. À cet égard, l'opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial : i) était connue au Canada au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elle avait une réputation en liaison avec les produits ou les services pertinents qui était « importante, significative ou suffisante »; ou ii) était bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles, supra*]. Le mot « réputation » ici sous-entend plus que la simple connaissance : la marque de commerce doit être connue par les consommateurs, à titre d'indicateur de source [*Scott Paper Ltd c Georgia-Pacific Consumer Products LP* (2010), 83 CPR (4th) 273 (CF); *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd*, 2019 CF 1305; *Domaines Pinnacle Inc c Les Vergers de la Colline Inc*, 2014 COMC 110, confirmé par 2016 CF 188].

[102] Une fois que l'opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa propre marque de commerce a été adaptée pour distinguer ses produits et services, ou les distingue actuellement, de ceux de l'opposante [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)]. À cet égard, la requérante doit démontrer que sa marque de commerce ne créera probablement pas de confusion avec la marque de commerce de l'opposante à la date pertinente [voir *Muffin Houses, ibidem*].

[103] Après avoir examiné la preuve résumée sous le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je suis convaincu que la marque de commerce JUMP de l'Opposante était devenue suffisamment connue au Canada en liaison avec les sacs et les bagages à la date pertinente du 1^{er} juin 2016. Cette conclusion est appuyée par la preuve de ventes importantes de

tels produits, marqués par la marque de commerce JUMP de l'Opposante, partout au Canada de 2004 à 2016.

[104] Par conséquent, le fardeau passe à la Requérante, qui doit démontrer que, malgré la réputation de la marque de commerce JUMP de l'Opposante, que la Marque peut tout de même servir à distinguer les Produits des produits de l'Opposante.

[105] De nouveau, la question porte sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce JUMP de l'Opposante. La différence entre la date pertinente n'a pas d'incidences importantes sur cette analyse dans ce cas-ci. Par conséquent, pour les raisons abordées sous le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je ne suis également pas convaincu que la Marque a été adaptée pour distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante lorsque la déclaration d'opposition a été produite le 1^{er} juin 2016.

[106] Par conséquent, j'accueille également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LE DROIT À L'ENREGISTREMENT AU TITRE DES ARTICLES 16(2)A) ET 16(3)A)

[107] L'Opposante plaide également que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce qui concerne les Produits, car, à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce JUMP de l'Opposante antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits établis au paragraphe 7 ci-haut. Toutefois, puisque l'Opposante a déjà eu gain de cause pour deux motifs distincts, il n'est pas nécessaire d'aborder les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi.

DÉCISION

[108] Compte de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-11-28

COMPARUTIONS

Mark Hanna

POUR L'OPPOSANTE

Robert Brouillette

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Hanna Glasz & Sher

POUR L'OPPOSANTE

Brouillette Legal Inc.

POUR LA REQUÉRANTE