



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

Référence : 2020 COMC 50

Date de la décision : 2020-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

TM25 Holding B.V.

Opposante

et

Slazengers Limited

Requérante

1,569,795 pour RAW

Demande

[1] TM25 Holding B.V. (l'Opposante) s'oppose à une demande d'enregistrement de la marque de commerce RAW (la Marque) produite par Slazengers Limited (la Requérante).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[3] Le 21 mars 2012, la Requérante a produit une demande portant le numéro de série 1,569,795 (la Demande) pour l'enregistrement de la Marque. La Demande est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les produits « balles de golf » et l'emploi proposé en liaison avec les produits « [b]âtons de golf, tés de golf,

poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, plaques de bâton de golf, manches de bâton de golf, fers de golf, fers droits, housses pour fer droit, housses pour fers, jalons de départ de golf, ruban antidérapant pour bâtons de golf, ramasse-balles, pochettes pour balles de golf, sacs de golf; housses et sacs de golf; housses à sac de golf » (collectivement les « Produits »).

[4] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 3 septembre 2014 à des fins d'opposition.

[5] Le 3 février 2016, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Tous les renvois à la Loi dans les présents 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).

[6] Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 30*b*), 30*e*) et 30*i*) (conformité); 16(1)*a*) et 16(3)*a*) (droit à l'enregistrement), 2 (caractère distinctif) et 12(1)*d*) (enregistrabilité) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019. La Requérante a produit une contre-déclaration le 8 juin 2016 réfutant chacun des motifs d'opposition.

[7] Seule l'Opposante a produit une preuve, qui était composée de copies certifiées de sept enregistrements de marque de commerce et d'une demande de marque de commerce appartenant à l'Opposante (respectivement les « Enregistrements de l'Opposante » et la « Demande de l'Opposante »). Les détails sont indiqués à l'Annexe A des présents motifs. Seule l'Opposante a produit des observations écrites et aucune audience n'a été demandée.

FARDEAU DE PREUVE

[8] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'opposant 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, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition ne devrait pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce 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]. Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit alors être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[9] Les motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 30*b*), 30*e*), 30*i*), 16(1)*a*), 16(3)*a*) et 2 de la Loi sont sommairement rejetés pour les raisons qui suivent.

Conformité à l'article 30*b*) de la Loi

[10] L'Opposante soutient que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) en ce sens que la Requérante n'avait pas employé la Marque en liaison avec les Produits « balles de golf » de façon continue depuis septembre 2005, la date de premier emploi revendiquée. Toutefois, aucun élément de preuve dans le dossier n'appuie une telle allégation. Je précise aussi que l'Opposante n'a formulé aucune observation en ce qui concerne ce motif dans ses observations écrites. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Conformité à l'article 30*e*) de la Loi

[11] L'Opposante soutient que la Demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*e*) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas avoir l'intention et n'avait pas l'intention véritable d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits autres que les « balles de golf ». Plus particulièrement, l'Opposante a fait valoir qu'à la date de production de la Demande, la Requérante doit être réputée avoir été au courant des droits antérieurs de l'Opposante ou de son prédécesseur en titre en ce qui concerne (i) les marques de commerce visées par les Enregistrements de l'Opposante et (ii) la marque de commerce RAW de l'Opposante, qui avait

été employée et révélée au Canada en liaison avec les produits indiqués dans la Demande de l'Opposante et que la Marque crée de la confusion avec ces marques de commerce.

[12] Toutefois, même si la Requérante était au courant de ces marques de commerce, la simple existence d'une marque de commerce qui créerait de la confusion n'empêche pas la Requérante d'avoir une intention véritable d'employer la marque de commerce dont elle demande l'enregistrement en liaison avec les produits ou services précis indiqués dans sa demande. Je ferais également remarquer que l'Opposante n'a pas produit d'autres éléments de preuve ni présenté d'observations dans ses observations écrites à l'appui de cet argument. Par conséquent, je rejette aussi ce motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la Loi.

Conformité à l'article 30i)

[13] L'Opposante soutient que la Demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30i) de la Loi parce qu'à la date de production de la Demande et à toute autre date pertinente, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits compte tenu des allégations dans les motifs d'opposition et des allégations suivantes :

- la Requérante est réputée avoir été au courant de l'adoption et de l'emploi antérieurs par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre des marques de commerce RAW de l'Opposante au Canada;
- l'emploi avec les Produits était illégal parce qu'à la date pertinente, la Requérante était au courant de l'emploi et de l'enregistrement par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre des marques de commerce RAW de l'Opposante et savait que tout emploi par la Requérante serait susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux Enregistrements de l'Opposante, contrairement à l'article 22 de la Loi.
- l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits contreviendrait à la loi fédérale indiquée à l'article 7 de la Loi.

[14] L'article 30i) de la Loi exige seulement qu'un requérant se déclare convaincu qu'il a droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. Le simple fait qu'il connaissait une marque de commerce qui créerait de la

confusion n'empêche pas un requérant d'être convaincu de son droit d'employer la marque de commerce dont il demande l'enregistrement. Par conséquent, alors que, comme en l'espèce, la déclaration requise est incluse dans la demande, un opposant peut seulement invoquer l'article 30*i*) dans des cas précis, comme lorsqu'il soutient que le requérant a fait preuve de mauvaise foi ou de fraude ou lorsqu'une loi fédérale pourrait empêcher 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)].

[15] L'Opposante ne fournit aucune observation à l'appui de ce motif d'opposition dans ses observations écrites et il n'y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de la Requérante.

[16] Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'article 7 de la Loi empêche l'enregistrement de la Marque, le motif n'est pas suffisamment invoqué. Étant donné que l'Opposante n'a pas précisé quelle disposition de l'article 7 serait violée, l'argument ne fournit pas suffisamment de faits pertinents pour permettre à la Requérante d'y répondre. En outre, l'Opposante n'a pas fourni d'éléments de preuve pour indiquer que la Requérante avait violé une disposition précise de l'article 7.

[17] L'article 22 de la Loi indique que nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne « d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce ». Si je mets de côté la question de savoir si la combinaison des articles 39*i*) et 22 peut constituer un motif d'opposition valide, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial pour ce motif. En particulier, l'Opposante n'a pas présenté d'éléments de preuve de l'achalandage attaché à ses marques de commerce déposées ou qui suggéreraient que l'emploi de la Marque est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de cet achalandage. Même si je devais conclure que la Marque crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante, la confusion seule ne suffit pas pour établir la diminution de la valeur de l'achalandage [pour une discussion sur l'achalandage et les éléments de l'article 20, voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 aux para 46, 62 à 68].

[18] Par conséquent, je rejette aussi le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*).

Droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi

[19] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de premier emploi revendiquée, à savoir septembre 2005, la Marque visée par la demande en liaison avec les « balles de golf » créait de la confusion avec (i) les marques de commerce visées par les enregistrements LMC794,041, LMC910,242, LMC911,042 et LMC917,927 de l'Opposante, antérieurement employées au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre et (ii) [TRADUCTION] « les diverses marques RAW employées au Canada en common law ».

[20] L'Opposante soutient aussi que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de production de la demande, à savoir le 21 mars 2012, la Marque visée par la demande en liaison avec les Produits autres que les « balles de golf » créait de la confusion avec (i) les marques de commerce visées par les enregistrements, antérieurement employées au Canada par l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre et (ii) la marque de commerce RAW de l'Opposante antérieurement employée en common law en liaison avec les produits énumérés dans la Demande de l'Opposante; et (iii) la famille de marques de commerce RAW de l'Opposante.

[21] Afin de s'acquitter de son fardeau initial pour ce motif, un opposant doit prouver l'emploi antérieur de la marque de commerce qu'il invoque (conformément aux articles 16(1) et (3) de la Loi et le fait que sa marque de commerce n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant (comme le prévoit l'article 16(5) de la Loi). En l'espèce, l'Opposante n'a pas prouvé l'emploi de ses marques de commerce. Même si des revendications d'emploi figurent dans certains de ses enregistrements, la simple production d'un certificat d'enregistrement ne suffit pas pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de preuve [voir *Rooxs Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)]. Par conséquent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 de la Loi parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

Caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la Loi

[22] L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce que la Marque [TRADUCTION] « ne distinguera pas les [Produits] des [produits] et services

d'autres propriétaires, y compris ceux de l'Opposante en liaison avec lesquels l'Opposante et/ou ses prédécesseurs en titre ont antérieurement enregistré et/ou employé au Canada ses marques de commerce RAW et sa famille de marque, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».

[23] Pour qu'un motif d'opposition fondé sur l'article 2 soit accueilli, un opposant qui invoque une marque de commerce doit établir que, à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque du requérant [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. En l'espèce, l'Opposante n'a pas produit d'éléments de preuve d'emploi ou de promotion de l'une des marques de commerce qu'elle invoque et n'a pas produit d'éléments de preuve pour suggérer que l'une de ces marques de commerce est par ailleurs devenue connue au Canada dans une mesure quelconque. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif d'opposition. Par conséquent, je rejette aussi le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque.

ENREGISTRABILITÉ DE LA MARQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)D) DE LA LOI

[24] La question déterminante dans la présente procédure est celle de savoir si la Marque est enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi. L'Opposante soutient que ce n'est pas le cas parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce visées par les Enregistrements de l'Opposante.

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

[26] L'Opposante s'acquitte de son fardeau initial à l'égard de ce motif si un ou plusieurs des enregistrements qu'elle invoque sont 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 tous les Enregistrements de l'Opposante existent. Je précise que les produits et services visés par l'enregistrement sont maintenant regroupés conformément au système de classification de Nice, ce qui a entraîné un

nouvel énoncé mineur de certains des produits (et la suppression du mot [TRADUCTION] « carpettes » de l'un des enregistrements), mais ces modifications n'ont pas d'effet sur mon analyse.

[27] 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 l'une des marques de commerce visées par les Enregistrements de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[28] 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, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[29] 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. Il est décrit dans les termes suivants par le juge Binnie dans *Veuve Clicquot, supra*, 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.

[30] Certaines des circonstances de l'espèce à prendre en compte dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre les deux marques de commerce sont énoncées à l'article 6(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, notamment 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].

[31] À mon avis, la comparaison entre la Marque et les marques de commerce déposées G-RAW Dessin (LMC820,689), RAW SHOES (LMC770,144) et RAW FOOTWEAR (LMC770,308) de l'Opposante permettra de disposer efficacement du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). S'il n'y a pas probabilité de confusion entre la Marque et l'une des trois marques de commerce déposées, elle ne sera donc pas probablement entre la Marque et les autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante. Je vais donc me concentrer sur ces trois enregistrements.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[32] 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. 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 l'un des aspects des marques de commerce est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece, supra*, au paragraphe 64]. À cet égard, la première partie d'une marque de commerce est en général considérée comme étant la plus pertinente aux fins de distinction [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, les marques de commerce ne devraient pas être disséquées ni soumises à une analyse microscopique, elles devraient plutôt être regardées globalement et évaluées selon leur effet sur l'ensemble des consommateurs moyens [*Veuve Clicquot, supra; Pernod Ricard c Molson Breweries* (1992), 44 CPR (3d) 359 (CF 1^{re} inst)].

[33] La Marque est composée du simple mot RAW, alors que la marque de commerce G-RAW Dessin de l'Opposante est composée d'un grand dessin stylisé G suivi du mot RAW, placé sous ce dernier, comme il est indiqué ci-dessous :



[34] L'élément graphique de la marque de commerce de l'Opposante est composé d'une forme de demi-capsule solide accompagnée d'une forme découpée horizontale fine créant l'effet d'une lettre « G » stylisée. La forme découpée horizontale est le numéro « 1 » tourné à 90° vers la gauche.

[35] Bien que le mot RAW soit le seul élément de la Marque, la marque G-RAW Dessin de l'Opposante est dominée par le grand dessin G. Ce dessin est la première caractéristique de la marque de commerce de l'Opposante et, à mon avis, celle qui est la plus frappante. Même s'il s'agit d'un dessin relativement simple, je conclus que la disposition de l'espace positif et négatif pour suggérer à la fois la lettre G et le numéro 1 de façon simultanée est une caractéristique unique qui stimule un certain intérêt visuel. Je conclus donc qu'il existe une différence visuelle importante entre la marque G-RAW Dessin de l'Opposante et la Marque. Néanmoins, le fait que la marque G-RAW Dessin de l'Opposante et la Marque comportent toutes les deux le mot RAW en tant que seul élément nominal fait en sorte qu'il existe une importante similarité entre les deux marques de commerce.

[36] Dans la mesure où le dessin G serait reconnu comme la lettre G et sa caractéristique sonore, il peut aussi avoir une différence phonétique entre les marques de commerce : la caractéristique sonore de la Marque serait plutôt « RAW », alors que la caractéristique sonore de la marque figurative de l'Opposante serait « G RAW ». Toutefois, étant donné la nature très stylisée de la lettre G dans ce dessin, je la considère tout autant, si ce n'est davantage que l'élément graphique *n'a pas* une nature sonore.

[37] Pour ce qui est des idées suggérées, je conclus que la Marque n'a pas de sens particulièrement évident dans le contexte des Produits – soit de l'équipement de golf – même si elle peut suggérer l'idée d'un talent brut pour le sport ou peut-être faire allusion au niveau de raffinement dans le style de certains produits ou matériaux dont ils sont faits. Pour ce qui est de la marque G-RAW Dessin, je conclus qu'il n'y a pas de sens évident dans le contexte de ses

produits liés non plus, même si le numéro « 1 » à son centre pourrait peut-être donner une connotation légèrement élogieuse et, dans la mesure où elle est employée en liaison avec des vêtements de sport, des articles chaussants de sport et des articles chaussants de golf, elle pourrait aussi suggérer l'idée d'un talent athlétique « brut » ou un certain style ou choix de matériaux. Pour ce qui est des articles chaussants de golf, je remarque que la lettre G dans le dessin pourrait représenter « golf »; toutefois, je conclus que cette lettre est stylisée au point de ne pas être reconnue comme une lettre de l'alphabet à la première impression.

[38] Tout compte fait, même si la marque G-RAW Dessin comporte un important élément graphique, cette marque de commerce et la Marque partagent le même élément nominal. Je conclus aussi que les deux marques de commerce sont plus susceptibles d'avoir la même caractéristique sonore et que toute différence dans les idées suggérées semblerait mineure. Le résultat est un degré de ressemblance assez marqué dans l'ensemble.

[39] Pour ce qui est des marques nominales RAW SHOES et RAW FOOTWEAR de l'Opposante (les Marques nominales de l'Opposante), je suis d'avis que le mot RAW est leur élément le plus frappant. Même si l'ajout des mots SHOES ou FOOTWEAR entraîne une différence visuelle et phonétique par rapport à la Marque, ces termes supplémentaires décrivent clairement des chaussures et des articles chaussants. Ainsi, la Requérante a adopté l'élément le plus distinctif des Marques nominales de l'Opposante, ce qui entraîne un degré de ressemblance marqué entre elles et la Marque.

[40] Ayant conclu que les marques des parties partagent un degré de ressemblance marqué, je dois maintenant évaluer la question de savoir si l'un des autres facteurs suffit pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Les autres facteurs de l'article 6(5) auront donc une importance particulière dans le reste de l'analyse.

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

[41] Même si le mot RAW un mot de dictionnaire ordinaire, je conclus que la Marque a un caractère distinctif inhérent, puisqu'elle n'a pas de sens clair par rapport à l'équipement de golf.

[42] Je suis d'avis que la marque de commerce G-RAW Dessin de l'Opposante a un caractère distinctif plus fort compte tenu de la caractéristique dominante du dessin combinée à une lettre G stylisée et à un numéro « 1 » placé de côté. À l'inverse, je conclus que les marques de commerce RAW SHOES et RAW FOOTWEAR ont un caractère distinctif inhérent moins fort parce qu'elles indiquent clairement que les produits de l'Opposante sont des chaussures.

[43] Le caractère distinctif peut être accru par l'emploi et la promotion [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} Inst); *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} ins)]. Toutefois, en l'espèce, rien dans la preuve n'indique la mesure dans laquelle l'une des marques de commerce des parties a été employée ou a fait l'objet d'une promotion, ou a par ailleurs été portée à l'attention des consommateurs canadiens d'une façon qui pourrait accroître leur caractère distinctif. L'enregistrement de la marque G-RAW Dessin de l'Opposante revendique un emploi au Canada; toutefois, en l'absence de preuve d'emploi, on a conclu que le registraire ne peut que conclure à un emploi *de minimis* d'une marque de commerce déposée à partir du certificat d'enregistrement [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. L'emploi *de minimis* ne permet pas de conclure que la marque de commerce a été employée de façon continue depuis les dates revendiquées ou qu'elle est devenue connue dans une mesure quelconque.

[44] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante dans le cas de la marque G-RAW Dessin et la Requérante dans le cas des marques RAW SHOES et RAW FOOTWEAR, mais uniquement légèrement dans chaque cas.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[45] Étant donné que le registraire peut au mieux conclure uniquement à un emploi *de minimis* à partir d'un certificat d'enregistrement et qu'aucune des parties n'a produit de preuve d'emploi de sa ou de ses marques de commerce, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Genre de produits et services et nature du commerce des parties

[46] Lorsqu'on examine le genre de produits et services et la nature du commerce des parties, il faut évaluer l'état déclaratif des produits et des services défini dans la demande d'un requérant

et l'état déclaratif des produits et services figurant dans l'enregistrement de l'opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [voir *Mr Submarine, supra*; et *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Les états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer vraisemblablement le type d'entreprise ou de commerce que visent les parties plutôt que tous les types possibles de commerces que le libellé pourrait comprendre; les éléments de preuve relatifs aux commerces réels des parties sont utiles à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux biens ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF).].

[47] En l'espèce, la Demande vise des balles de golf, des bâtons de golf, des tés de golf, des sacs de golf et de l'équipement connexes, alors que les enregistrements de l'Opposante visent des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles en cuir et des accessoires de mode ainsi que des services de vente au détail et des services de franchisage liés à ces produits.

[48] L'Opposante estime que les produits respectifs des parties sont [TRADUCTION] « identiques ou très liés » puisqu'il s'agit de [TRADUCTION] « produits liés au sport et, plus précisément, de produits pour usage pendant une partie de golf ». L'Opposante soutient aussi qu'il n'y a pas de [TRADUCTION] « raison de s'attendre à ce que la Requérante vende des produits dans un domaine autre que celui employé ou destiné à être employé par l'Opposante » et que, [TRADUCTION] « comme il n'y a pas de restrictions en ce qui concerne la nature de l'entreprise figurant dans l'état déclaratif des produits de la Requérante qui pourrait différencier les entreprises respectives, il faut conclure qu'il s'agit d'un chevauchement ».

[49] Plus particulièrement, l'Opposante demande au registraire de prendre connaissance d'office [TRADUCTION] « du fait que les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs et les produits de sport sont vendus dans un grand nombre des mêmes magasins au Canada ».

L'Opposante mentionne également le fait que ses services comprennent des services de vente au détail pour les articles en cuir et que les Produits « poignées de bâton de golf », « sacs de golf », « sacs de golf » et « housses à sac de golf » peuvent tous être faits en cuir. De plus, l'Opposante souhaite établir une analogie entre la présente affaire et l'affaire *Salamon Sa c Tricot Exclusive Inc* (2001), 14 CPR 4th 520 (CF 1^{re} inst) où une demande visant divers vêtements a été refusée

au motif d'une probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'opposante employées en liaison avec l'équipement de ski et des vêtements de ski ou d'autres sports.

[50] Je ferai d'abord remarquer que la situation dans *Salamon* peut se distinguer de la présente affaire, puisque les produits des deux parties dans *Salamon* comprenaient des vêtements et que la marque de commerce de l'opposante a été jugée comme étant bien connue au Canada, alors que l'emploi remontait à 1957. En l'espèce, rien dans la preuve ne porte sur la réputation des marques de commerce de l'Opposante ni sur un chevauchement direct entre les produits des parties compte tenu de la Demande et des enregistrements en cause. Au mieux, il y a un lien possible entre les produits et les commerces des parties puisque les produits suivants énumérés dans les enregistrements de l'Opposante peuvent être employés comme accessoires ou vêtements pour jouer au golf ou d'autres sports :

- | | |
|---------------------------------|---|
| G-RAW Dessin | Vêtement, nommément survêtements, vêtements d'extérieur, vêtements sport, ensembles molletonnés.
Articles chaussants, nommément d'entraînement, d'exercice, de golf, d'extérieur.
Vêtements et accessoires en cuir, nommément gants.
Similicuir et marchandises faites de cette matière, nommément sacs et portefeuilles.
Parapluies. |
| RAW SHOES/
RAW
FOOTWEAR : | Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de ski, vêtements de sport.
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf
Parapluies. |

[51] Sur ces produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, les seuls qui semblent être précisément adaptés au golf sont les articles chaussants de « golf » et (pour les marques nominales) aussi les « vêtements de golf ». Toutefois, les enregistrements de l'Opposante ne précisent pas si les vêtements et les articles chaussants en question sont des produits de sport ou simplement de vêtements de loisirs fabriqués dans un style précis. Rien dans la preuve ne porte sur le genre de produits, de services, d'entreprises ou sur la nature du commerce respectifs des parties pour aider à régler cette ambiguïté. À cet égard, je ne crois pas que la suggestion de

l'Opposante selon laquelle les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs et les produits de sport sont vendus dans [TRADUCTION] « un grand nombre des mêmes magasins » au Canada soit le type de fait notoire ou de renseignement facilement vérifiable dont je peux prendre connaissance d'office.

[52] À la lecture de la Demande, les Produits semblent être de l'équipement spécialisé pour un sport précis, alors que, selon les enregistrements de l'Opposante, ses produits et services semblent viser un vaste éventail de vêtements généraux – de vêtements tout-aller à des costumes et à des tenues de cérémonie – ainsi que des « articles de mode » et des « accessoires de mode ». Par exemple, les divers sacs, housses et pochettes de la Requérante semblent être de l'équipement spécialisé pour la protection ou le transport de l'équipement de golf; les sacs de l'Opposante semblent être des articles de mode, comme des sacs à main et des sacs de voyageurs. De plus, selon la simple lecture des enregistrements de l'Opposante, rien n'indique que les services de vente au détail indiqués dans ces enregistrements visent de l'équipement de golf spécialisé de la nature de poignées de bâton de golf, de sacs de golf, de sacs de golf ou de housses à sac de golf ou que cet équipement est susceptible d'être vendu dans le cadre des services de vente au détail enregistrés de l'Opposante.

[53] Néanmoins, les enregistrements de l'Opposante ne sont pas limités à des articles de mode. En outre, même si les Produits sont différents de la majorité des produits et services visés par les enregistrements de l'Opposante, les Produits sont au moins liés à des « articles chaussants, nommément [...] de golf » et à des « vêtements de golf » dans la mesure où les chaussures de golf spécialisées ou les vêtements de golf peuvent être considérés comme un type d'équipement de golf.

[54] Il incombe à la Requérante d'établir que la confusion est peu probable. En l'espèce, la Requérante n'a pas produit d'éléments de preuve sur la nature de son équipement de golf comparativement aux articles chaussants de golf ou aux vêtements de golf ou sur le fait qu'il existe des différences dans les voies de commercialisation probables des parties. En l'absence de toute preuve sur ces points, je ne suis pas en mesure de conclure d'après le libellé de la Demande et des enregistrements de l'Opposante que les articles chaussants de « golf » et les « vêtements de golf » ne sont pas semblables à l'équipement de golf de la Requérante ou que ces deux types

de produits ne sont pas susceptibles d'être vendus dans le cadre des mêmes voies de commercialisation.

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

Autres circonstances

La famille de marques présumée de l'Opposante

[56] L'Opposante soutient qu'il existe une autre circonstance qui doit être considérée en l'espèce, notamment qu'elle détient une famille de marques RAW.

[57] Le concept de « famille » de marques renvoie à une série de marques de commerce qui ont une caractéristique commune et qui sont déposées et employées par le même propriétaire. J'accepte le fait que, lorsqu'une partie possède une famille de marques, il y a une probabilité accrue que les consommateurs supposent 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)].

[58] Toutefois, une partie cherchant à invoquer une famille de marques de commerce doit établir qu'elle emploie les 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 à la présente affaire, où l'Opposante n'a pas fourni la preuve de l'emploi de l'une des marques de commerce dans la famille présumée.

[59] Ce facteur n'est donc pas utile à l'Opposante.

Prolongement de la marque de l'Opposante

[60] L'Opposante soutient que, [TRADUCTION] « comme dans de nombreux domaines de produits, il est fréquent pour le propriétaire d'une marque d'employer des marques connexes pour commercialiser les mêmes produits ou des produits connexes » et qu'il y a donc [TRADUCTION] « une forte probabilité qu'un acheteur éventuel croie que l'équipement de golf

vendu sous la marque RAW soit simplement un prolongement de la même marque d'articles chaussants de golf offerts par l'Opposante » [je souligne].

[61] Toutefois, je ne suis pas disposée à accepter le fait que les consommateurs considéreraient la marque de commerce RAW appliquée à l'équipement de golf comme un prolongement de la marque de l'Opposante. Je serais disposée à accepter qu'une marque de mode puisse se prolonger, depuis des articles chaussants à des vêtements, à des sacs à main ou à des articles semblables. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve sur la nature précise de l'entreprise d'articles chaussants de l'Opposante – y compris en ce qui concerne les articles chaussants « de golf » – et sur le lien entre un tel secteur d'activité et les Produits, je ne suis pas disposée à tirer des conclusions favorables à l'Opposante à cet égard. En tout état de cause, il n'y a aucune preuve de la *mesure* de l'emploi par l'Opposante de l'une de ses marques de commerce en liaison avec l'un de ses produits ou services visés par l'enregistrement, avant ou après la date de premier emploi revendiquée de la Requérante. Dans les circonstances, je ne suis pas disposée à conclure qu'un acheteur éventuel constatant l'existence de la marque de commerce RAW sur de l'équipement de golf serait susceptible de croire qu'il s'agit un prolongement d'un article chaussant, d'un vêtement ou d'accessoires de l'Opposante plutôt que de reconnaître qu'il s'agit de la marque d'une balle de golf de la Requérante.

[62] Ce facteur n'est pas non plus utile à l'Opposante.

Conclusion concernant la confusion

[63] Comme je l'ai indiqué, le test en matière de confusion en vertu de la Loi ne vise pas la confusion des marques de commerce en soi, mais plutôt la confusion quant à la question de savoir si les produits et services en liaison avec ces marques de commerce pourraient partager une source commune. Au moment d'évaluer un motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)*d*), il faut se demander si un consommateur ordinaire plutôt pressé, alors qu'il n'a qu'un souvenir général de la marque de commerce déposée de l'opposant appliquée aux produits et services visés par cet enregistrement, serait susceptible de croire que les produits et services du requérant pourraient provenir de la même source. Toutefois, il ne revient pas à l'opposant de démontrer que cette confusion est probable, c'est plutôt au requérant de convaincre le registraire qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion.

[64] En l'espèce, l'analyse de tous les critères pertinents m'amène à conclure que la Requérante n'a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées G-RAW Dessin, RAW SHOES et RAW FOOTWEAR de l'Opposante. Je parviens à cette conclusion pour chacune des marques de commerce déposées, selon mes constatations qu'il existe un degré de ressemblance marqué entre la Marque et chacune des marques de commerce en raison de l'élément instinctif inhérent partagé RAW, qu'il n'y a pas de preuve que la Marque est devenue connue au Canada en liaison avec les balles de golf ou d'autres Produits, qu'au moins l'un des produits dans chacun des trois enregistrements susmentionnés est lié aux Produits et que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher. Je dois donc rendre une décision défavorable à la Requérante et accepter le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*).

[65] Comme la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d* est accueilli.

DÉCISION

[66] Compte tenu 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.


Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada



Traduction certifiée conforme
Liette Girard

ANNEXE A

Marque de commerce – enregistrement n°	Produits	Services	Date d'enregistrement (Date de la demande)
LMC770,144 RAW SHOES	(1) Cuir et similicuir ainsi qu'articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales faites de ces matières; malles et sacs de voyage; parapluies; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques; ceintures comme accessoires vestimentaires; aucun des marchandises susmentionnées n'a trait à la lutte, aux spectacles de lutte et aux lutteurs.	(1) Gestion d'entreprise, nommément services de vente au détail et services de franchisage, nommément soutien technique offert à des tiers pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de commerces de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de lunettes de soleil, d'accessoires ou articles de mode; administration d'entreprise; aucun des services susmentionnés n'a trait à la lutte, aux spectacles de lutte et aux lutteurs.	18 juin 2010

Marque de commerce – enregistrement n°	Produits	Services	Date d'enregistrement (Date de la demande)
LMC770,308 RAW FOOTWEAR	(1) Cuir et similicuir ainsi qu'articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales faites de ces matières; malles et sacs de voyage; parapluies; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques; ceintures comme accessoires vestimentaires; aucun des marchandises susmentionnées n'a trait à la lutte, aux spectacles de lutte et aux lutteurs.	(1) Gestion d'entreprise, nommément services de vente au détail et services de franchisage, nommément soutien technique offert à des tiers pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de commerces de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, de lunettes de soleil, d'accessoires ou articles de mode; administration d'entreprise; sauf services ayant trait à la lutte, aux spectacles de lutte et aux lutteurs; aucun des services susmentionnés n'a trait à la lutte, aux spectacles de lutte et aux lutteurs.	21 juin 2010

Marque de commerce – enregistrement n°	Produits	Services	Date d'enregistrement (Date de la demande)
<p>LMC794,041</p> <p>G G-STAR RAW & Dessin</p> 	<p>(1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites en cuir et en similicuir, nommément sacs et portefeuilles de poche; tissu et marchandises en tissu, nommément linge de toilette, literie, vêtements pour dormir, rideaux, drapeaux, tissus d'ameublement, mouchoirs, linge de cuisine, linge de table et carpettes; vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, tee-shirts, chaussettes, bas, vestes, manteaux, shorts, chemisiers, chandails, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour bébés, vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport, survêtements, vêtements de ski, vêtements de natation, vêtements de dessous et ceintures; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes et tuques.</p> <p>(2) Malles et sacs de voyage; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller.</p>	<p>(1) Publicité, nommément services de magasin de détail offrant des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, accessoires; gestion d'entreprise, y compris services aux franchises.</p>	<p>28 mars 2011</p>

Marque de commerce – enregistrement n°	Produits	Services	Date d'enregistrement (Date de la demande)
LMC820,689 G-RAW Dessin 	<p>(1) Vêtements et accessoires en cuir, notamment chemises, vestes, pantalons, jupes, gilets, robes, manteaux, gants, casquettes, chapeaux, ceintures, sacs à main, porte-monnaie, similicuir et marchandises faites de cette matière, notamment sacs et portefeuilles; malles; parapluies; ceintures de cuir.</p> <p>(2) Vêtements, notamment chemises, teeshirts, chandails, vestes, costumes, survêtements, shorts, jupes, robes, jeans, pantalons, chemisiers, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller et de cérémonie, vêtements de détente, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements de dessous, chaussettes, bas et ceintures, châles, chandails, tricots, ensembles molletonnés, manteaux; articles chaussants, notamment chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants d'extérieur, articles chaussants d'hiver, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, notamment bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes.</p>	<p>(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir et d'accessoires de mode; services de franchisage, notamment aide technique aux tiers, particulièrement en ligne, pour la mise sur pied et l'exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, y compris décoration intérieure ainsi qu'offre de mobilier et de tablettes.</p>	26 mars 2012
LMC910,242 G-STAR ORIGINALS RAW DENIM & Dessin 	<p>(1) Pantalons; chemises; tee-shirts; pulls d'entraînement; tricots, notamment gilets tricotés, chandails tricotés, châles tricotés et petites casquettes tricotées; robes; jupes; vestes; couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux et petits bonnets; sacs à main.</p> <p>(2) Articles chaussants tout-aller.</p> <p>(3) Ceintures.</p>		4 août 2015

Marque de commerce – enregistrement n°	Produits	Services	Date d'enregistrement (Date de la demande)
LMC911,042 G-STAR RAW Dessin 	(1) Pantalons; chemises; tee-shirts; pulls d'entraînement; tricots, notamment gilets tricotés, chandails tricotés, châles tricotés et petites casquettes tricotées; robes; jupes; vestes; couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux et petits bonnets; sacs à main; ceintures. (2) Sous-vêtements. (3) Robes. (2) Articles chaussants tout-aller.	(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode en cuir. (2) Services de franchisage, notamment aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de commerces de détail spécialisés dans la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode en cuir.	12 août 2015
LMC917,927 G-RAW Dessin 	(1) Pantalons; pulls d'entraînement; tricots, notamment gilets tricotés, chandails tricotés, châles tricotés et petits bonnets tricotés; robes. (2) Chemises. (3) Tee-shirts; jupes; couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux et petits bonnets; sacs à main; ceintures. (4) Vestes. (5) Sous-vêtements. (6) Articles chaussants tout-aller.	(1) Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires de mode en cuir. (2) Services de franchisage, notamment aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de commerces de détail spécialisés dans la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode en cuir.	22 octobre 2015
1,642,571 RAW	(1) Pantalons; chemises; pulls d'entraînement; tricots; robes; jupes; couvre-chefs, notamment casquettes, chapeaux et petits bonnets. (2) Tee-shirts; vestes; ceintures. (3) Sacs à main. (4) Sous-vêtements.		<i>(Demande en instance produite le 6 septembre 2013)</i>

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Marks & Clerk

POUR L'OPPOSANTE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r. l.

POUR LA REQUÉRANTE