

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 38

Date de la décision : 2021-02-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

MasterCraft Boat Company, LLC

Opposante

et

XO Boats Oy

Requérante

1,606,733 pour XO Dessin

Demande

INTRODUCTION

[1] MasterCraft Boat Company, LLC (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce XO Dessin, montrée ci-dessous (la Marque), laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,606,733 (la Demande), qui a été produite par XO Boats Oy (la Requérante).



[2] Produite le 14 décembre 2012, la demande est fondée sur le double emploi proposé de la Marque au Canada, en plus de l'emploi en Finlande, enregistrée en ou pour l'EUIPO (UE) le 15 novembre 2011, sous le n° 009793605, en liaison avec les produits et services suivants :

Produits

- (1) Bateaux; yachts; vêtements, notamment vêtements sport pour la navigation de plaisance et la vie maritime, vêtements tout-aller pour la navigation de plaisance et la vie maritime, vêtements pour enfants pour la navigation de plaisance et la vie maritime, vêtements de sport pour la navigation de plaisance et la vie maritime; articles chaussants, notamment articles chaussants de sport pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants tout-aller pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants pour enfants pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants d'exercice pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants pour nourrissons pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants d'hiver pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants sport pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants imperméables pour la navigation de plaisance et la vie maritime; couvre-chefs, notamment couvre-chefs de sport pour la navigation de plaisance et la vie maritime.

Services

- (1) Enseignement, notamment enseignement dans les domaines de la navigation de plaisance et de la vie maritime; formation, notamment formation dans les domaines de la navigation de plaisance et de la vie maritime; services de divertissement, notamment offre d'installations pour les activités récréatives, à savoir la navigation de plaisance et la vie maritime; activités sportives et culturelles, notamment navigation de plaisance et vie maritime ainsi que divertissement dans les domaines de la navigation de plaisance et de la vie maritime.

[3] La Demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 15 avril 2015.

[4] L'Opposante allègue que (i) la demande ne respecte pas les dispositions l'article 30*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), (ii) la Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)*d*) de la Loi, (iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16 de la Loi, et (iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d'opposition ont trait à la probabilité de confusion entre la Marque et les marques déposées de l'Opposante LMC909,659 (X20), LMC909,658 (X23) et LMC951,191 (X26), toutes enregistrées en liaison avec des « bateaux », ainsi que la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de

commerce de l'Opposante, à savoir X2, X10, X25, X30 et X35, toutes employées antérieurement par l'Opposante en liaison avec [TRADUCTION] « des bateaux et des produits connexes ».

[5] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit 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] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

LE DOSSIER

[7] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 15 septembre 2015. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 25 novembre 2015, réfutant tous les motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jennifer Leah Stecyk, souscrit le 23 mars 2016, ainsi que les Pièces A et B, de même que l'affidavit de Terry D. McNew, souscrit le 18 mars 2016, accompagné des Pièces A à D. L'affidavit de M^{me} Stecyk est introduit afin de produire des copies certifiées des enregistrements de marques de commerce canadiens n^{os} LMC909,659 et LMC909,658, pour les marques de commerce X20 et X23, respectivement.

[9] Une demande a été présentée pour contre-interroger M. McNew au sujet de son affidavit. À la suite de cette demande, l'Opposante a demandé, en vertu de l'article 44(1) du Règlement, l'autorisation de produire l'affidavit de Jay S. Povlin, vice-président, Ventes mondiales et marketing de l'Opposante, en remplacement de l'affidavit de M. McNew. L'autorisation a été accordée et l'affidavit de M. Povlin souscrit le 23 septembre 2016 accompagné des Pièces A à D, a été produit en remplacement de l'affidavit de M. McNew. M. Povlin a été contre-interrogé sur son affidavit et une transcription du contre-interrogatoire, ainsi que les Pièces A à I et les réponses aux engagements et aux affaires prises en délibéré ont été produites. L'affidavit de M. Povlin décrit en détail l'emploi et la promotion des marques de l'Opposante au Canada, dont

un résumé plus détaillé sera fourni dans l'analyse en vertu des motifs d'opposition qui ont trait à la confusion.

[10] À l'appui de sa Demande, la Requérente a produit l'affidavit de Josee Aubin, souscrit le 3 mai 2017 avec les Pièces 1 et 2, et l'affidavit de Mona Poggione, également souscrit le 3 mai 2017, ainsi que les Pièces A à I.

[11] M^{me} Aubin est une analyste principale de la recherche en marques de commerce dont les services ont été retenus par l'agent de la Requérente afin de mener une recherche de dilution du registre des marques de commerce du Canada pour les marques actives contenant :

[TRADUCTION]

- a. « x (ou) x avec un chiffre » en ce qui a trait aux « véhicules récréatifs, y compris les bateaux, les motomarines, les yachts, les voiliers, les motoneiges et les VTT, de la classe 12 », y compris les marques officielles;
- b. un « dessin de x/x avec un chiffre » par rapport aux mêmes produits que ceux visés au point a) ci-dessus.

Elle joint à son affidavit une sélection de documents obtenus à partir des résultats de ces recherches effectuées le 2 mai 2017, en tant que Pièces 1 et 2 à son affidavit.

[12] M^{me} Poggione est employée comme parajuriste et adjointe administrative auprès de l'agent de la Requérente. Elle joint à son affidavit, des imprimés d'enregistrement ou des détails de la demande, tous datés du 9 novembre 2016, pour diverses marques contenant « X » en lien avec une motomarine. Elle joint en outre à son affidavit des imprimés sur la page Web datés du 3 mai 2017, provenant de sites Web d'entreprises de l'industrie de la navigation de plaisance où un « X » est utilisé conjointement avec la publicité de tels produits (dont certains sont liés aux marques indiquées dans l'enregistrement ci-joint et aux détails de la demande). Enfin, elle joint à son affidavit une définition du terme « X boat » de Wikipédia, et des pages d'un site tiers concernant les « X boats ».

[13] Ni M^{me} Aubin ni M^{me} Poggione n'ont été contre-interrogées au sujet de leurs affidavits.

[14] L'Opposante n'a pas produit de contre-preuve, cependant, la Requérente a demandé une autorisation, et l'a obtenue, en vertu de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de*

commerce de produire une preuve supplémentaire, à savoir, l'affidavit de Daniel Colliander, PDG de la Requérente, souscrit le 19 juin 2017, ainsi que les Pièces A à J. L'affidavit de M. Colliander fournit des renseignements sur la Requérente, y compris la nature de ses activités commerciales et de ses produits, ainsi que l'emploi de la Marque par la Requérente à l'échelle internationale. De plus, M. Colliander fait des attestations concernant la coexistence des marques des parties sur les marchés étrangers et des produits marins de marque « X » de tierces parties. Une discussion plus approfondie des détails pertinents de la preuve de M. Colliander suivra, le cas échéant. Une demande a été présentée pour contre-interroger M. Colliander au sujet de son affidavit. Le contre-interrogatoire a été réalisé le 4 janvier 2018 et une transcription du contre-interrogatoire, ainsi que les Pièces 1 à 8 et les réponses aux engagements et aux affaires prises en délibéré ont été produites.

[15] De plus, l'Opposante a demandé, et obtenu, l'autorisation en vertu de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce* de produire une déclaration d'opposition modifiée ainsi que l'affidavit de Janice West, souscrit le 30 mai 2018, accompagné de la Pièce A. La demande d'autorisation demandée visait simplement à fournir la demande d'une Opposante dont il est question dans sa déclaration d'opposition originale, à la suite d'un enregistrement. La déclaration d'opposition modifiée inclut maintenant cette marque en vertu du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de l'Opposante, et une copie certifiée conforme de l'enregistrement produit en vertu de la Pièce A de l'affidavit West a été apportée au dossier.

[16] Les deux parties ont produit des observations écrites.

[17] Aucune audience n'a été tenue.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[18] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérente après examen de tous les éléments de preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérente. Cependant, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des

faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[19] En ce qui concerne les motifs d'opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s'appliquent :

- articles 38(2)a) et 30d) – la date de production de la demande, à savoir, **le 14 décembre 2012** [*Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper* (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475 (COMC)];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c), 16(2)a) et 16(3)a) – la date de production de la demande, à savoir, **le 14 décembre 2012**;
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d'opposition, dans la présente affaire **le 15 septembre 2015** [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

ANALYSE

Motif d'opposition de l'article 30d)

[20] L'Opposante a plaidé que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30d) de la Loi, car la Requérante n'avait pas :

- i. employé la marque visée par la demande en Finlande tel qu'il est revendiqué avant la date de production de la Demande; ou
- ii. employé la marque visée par la demande en Finlande en liaison avec tous les produits et services indiqués dans la Demande tel qu'il est revendiqué avant la date de production de la Demande.

[21] Comme pour le motif d'opposition de l'article 30*b*), le fardeau initial d'un opposant en vertu de l'article 30*d*) de la loi est léger [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)], et il peut être respecté par renvoi non seulement à la preuve de l'opposant, mais également à celle du requérant [voir *Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216, à la p. 230 (CF 1^{re} inst)].

[22] En l'espèce, l'Opposante n'a pas fourni d'éléments de preuve au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*). De plus, l'Opposante n'a présenté aucune observation concernant ce motif d'opposition et je ne vois rien dans la preuve de la Requérante qui remet en question la revendication de la Requérante concernant l'emploi de la Marque en Finlande.

[23] Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et je rejette ce motif de position en conséquence.

Motifs d'opposition en vertu des articles 16(2)a) et 16(3)a)

[24] L'Opposante a plaidé que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la famille de marques de commerce et/ou l'une ou plus des marques de commerce de l'Opposante qui suivent : X2, X10, X25, X30, X55, qui avaient antérieurement été employées au Canada par l'Opposante en liaison avec des bateaux ou des produits liés.

[25] Selon les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce alléguées à l'appui de ces motifs d'oppositions ont été employées ou révélées avant les dates de production de la demande, à savoir, le 14 décembre 2012, et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce des demandes d'enregistrement de la Marque (en l'espèce, le 15 avril 2015) [article 16(5) de la Loi].

[26] En ce qui a trait à l'emploi des marques de l'Opposante, comme il a été indiqué précédemment, l'Opposant a produit l'affidavit de M. Povlin.

[27] M. Povlin affirme que l'Opposante a été fondée en 1968, qu'il revendique être l'un des plus grands producteurs mondiaux de bateaux de performance à moteur en bord de performance pour ski, planche et de luxe.

[28] M. Povlin atteste qu'en 1999, l'Opposante a introduit un bateau à planche commercialisé et vendu sous la marque de commerce X5, et qu'en 2000, l'Opposante a introduit trois autres bateaux de planche commercialisés et vendus sous les marques de commerce X9, X10 et X30. Il explique que l'Opposante a commencé à faire référence à sa série de marques de commerce sous le nom de la série X et qu'elle a depuis continuellement commercialisé une ligne de bateaux dont le nom se compose de la lettre X suivie d'un chiffre. En effet, M. Povlin affirme qu'au fil des ans, l'Opposante a employé les marques de commerce X1, X2, X5, X7, X9, X10, X14, X14V, X15, X20, X23, X25, X26, X30, X45, X46, X55, et X80 en liaison avec des bateaux vendus au Canada.

[29] M. Povlin affirme que depuis 2000, l'Opposante a continuellement employé de nombreuses marques de commerce de la série X au Canada au cours de chaque année-modèle en affichant les marques sur les bateaux eux-mêmes, ainsi que dans des catalogues, des dépliants, des manuels d'utilisateur, des magazines et le site Web de l'Opposante. Il joint à titre de Pièce B à son affidavit, des copies des catalogues et des manuels du propriétaire qu'il affirme représenter la façon dont les marques de commerce sont employées depuis avant le 14 décembre 2012 par l'Opposante en liaison avec des bateaux.

[30] M. Povlin fournit ensuite des revenus pour chacune des années de 2010 à 2015 des ventes générées par l'Opposante de bateaux de marques de commerce [TRADUCTION] « arborant l'une de la série X » au Canada (paragraphe 9). Il atteste que des bateaux arborant l'une des marques de commerce de la série X ont été vendus à des consommateurs au Canada par l'entremise de distributeurs canadiens (une liste qu'il fournit au paragraphe 11), ainsi que par l'entremise du site Web de l'Opposante. De plus, il fournit comme Pièce C à son affidavit, une série de factures qu'il déclare être des preuves d'envois et de ventes au cours des dernières années des bateaux de l'Opposante à des clients au Canada, expurgées pour protéger les renseignements de nature délicate sur les prix et les escomptes et pour protéger l'identité des clients de l'Opposante. Il déclare que chacune des factures documente une vente par l'Opposante arborant les marques de

commerce MasterCraft à un client au Canada ou à un distributeur au Canada pour la revente à un client au Canada. Il y a 13 factures, qui démontrent les ventes des produits suivants de la série X :

- X2 (daté : le 24 juillet 2009; le 23 juin 2010; le 23 juin 2011; le 20 juillet 2012; et le 15 juillet 2014);
- X10 (daté : le 26 juillet 2013);
- X14 (daté : le 7 juin 2012);
- X20 (daté : le 15 décembre 2014);
- X23 (daté : le 9 juin 2015);
- X25 (daté : le 23 juillet 2011; et le 29 novembre 2012);
- X30 (daté : le 6 décembre 2013);
- X46 (daté : Le 27 juin 2013).

[31] Enfin, M. Povlin affirme que des bateaux arborant l'une des marques de commerce de la série X depuis plusieurs années bien avant le 14 décembre 2012 ont été vendus et largement promus au Canada pendant des salons professionnels et des événements spéciaux. Il fournit une liste de salons professionnels (dates et emplacements) où il affirme que les bateaux de l'Opposante, y compris les bateaux arborant l'une des marques de commerce de la série X, ont récemment été promus ou seront promus, ce qui comprend huit emplacements au Canada, tous ayant lieu en 2016.

[32] En plus des salons professionnels, M. Povlin affirme que les ventes au Canada de bateaux MasterCraft arborant l'une des marques de commerce de la série X sont, et sont depuis un certain temps, promues sur Internet. Il joint à titre de Pièce D à son affidavit des copies des pages téléchargées du site Web de l'Opposante qui décrivent et démontrent divers bateaux MasterCraft, y compris des bateaux arborant l'une des marques de commerce de la série X, qu'il affirme être disponibles pour expédition et vente à des clients au Canada. Il affirme que depuis 2012, plus de

15 millions de dollars américains ont été dépensés dans le monde entier pour la promotion de la vente de bateaux arborant l'une des marques de commerce de la série X.

[33] La Requérante fait valoir à juste titre que bien que M. Povlin affirme que l'Opposante est la propriétaire et qu'elle emploie un certain nombre de marques de commerce déposées et non déposées combinant la lettre X à un chiffre (les marques de commerce de la série X), plusieurs de ces marques n'ont pas été expressément invoquées dans la déclaration d'opposition modifiée. Ces marques sont les suivantes : X1, X5, X7, X9, X14, X14V, X15, X45, X46 et X80. Quoiqu'il en soit, la Requérante note en outre qu'en contre-interrogatoire, M. Povlin a expliqué que des marques de commerce de l'Opposante, seuls X2, X10, X20, X23, X25, X26 et X46 sont actuellement employées. La requérante soutient qu'en ce qui a trait aux autres marques de la « série X », M. Povlin n'a pas divulgué lorsque ces [TRADUCTION] « modèles » de bateaux ont cessé d'être disponibles pour la vente au Canada et qu'il faudrait donc tirer une conclusion défavorable (selon le contre-interrogatoire de Povlin, questions 53 et 61 et réponses aux engagements pris à cet égard).

[34] La Requérante note également que parmi les modèles de bateaux que M. Povlin indique toujours être en vente au Canada, seulement trois de ces modèles, les modèles X2, X10 et X25 étaient disponibles avant la date de production de la Demande, la date pertinente en vertu de ces motifs d'opposition (selon la réponse aux engagements du contre-interrogatoire de Povlin, questions 56 et 57).

[35] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial d'établir qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce alléguées à l'appui de ces motifs d'oppositions ont été employées ou révélées avant la date de production de la Demande et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce des Demandes d'enregistrement de la Marque. Plus précisément, je suis convaincue, après avoir examiné la preuve de M. Povlin, ainsi que la transcription de son contre-interrogatoire et les réponses aux engagements, que l'Opposante a ainsi employé ses marques X2, X10 et X25. De plus, je me concentre sur ces trois marques parce qu'il n'y a aucun problème quant au potentiel d'abandon, puisque l'emploi continu a été démontré. À cet égard, M. Povlin a soit fourni des éléments de preuve sur facture et/ou des chiffres de vente à l'appui des ventes de produits arborant ces marques, en combinaison avec :

des déclarations sous serment portant sur les dates de premier emploi (réponse aux engagements du contre-interrogatoire de Povlin, questions 56 et 57) et des exemples représentatifs de la façon dont les marques de commerce sont apparues sur les produits associés (selon le paragraphe 7 de l'affidavit Povlin et de la Pièce B).

[36] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante, à savoir, X2, X10, et/ou X25.

[37] Sauf indication contraire, je concentrerai, cependant, mon analyse sur la marque de commerce X2 de l'Opposante. À mon avis, cette marque de commerce représente le meilleur argument de l'Opposante, étant donné que la preuve appuie l'emploi plus long et plus étendu de cette marque et que je considère que les trois marques ont toutes les mêmes chances d'obtenir un résultat semblable au moment d'évaluer le degré de ressemblance entre ces marques et la Marque. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec cette marque, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec la marque X10 ou X25.

Test en matière de confusion

[38] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[39] Dans l'application du critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques 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 facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (*Masterpiece*)].

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[40] Dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour déterminer la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans leur présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, et les autres facteurs jouant un rôle secondaire dans toutes les circonstances de l'espèce [*Beverly Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst), conf. (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)].

[41] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a considéré l'importance de l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion comme suit au para 49 :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[42] En gardant cela à l'esprit, j'ai choisi de commencer mon analyse en examinant l'article 6(5)e).

[43] La Requérante soutient que l'apparence de la Marque est très distincte des Marques de commerce de l'Opposante. Plus particulièrement, la Requérante fait remarquer que :

- a) La portée des marques de commerce déposées de l'Opposante ne comprend pas les éléments stylisés de la Marque.

- b) Les marques de commerce de l'Opposante telles qu'elles sont employées sont très distinctes de la Marque.

[44] Étant donné que ces motifs d'opposition traitent de la confusion entre la Marque et les marques de commerce non déposées de l'Opposante, seules les observations de la Requérante au point b) ci-dessus s'appliquent. Pour expliquer, lorsque l'on compare la probabilité de confusion entre deux marques de commerce, l'approche à adopter variera considérablement si la comparaison est faite avec une marque déposée ou non déposée. La Cour fédérale explique dans *Suzuki Motor Corp c Hayabusa Fightwear Inc* (2014), 122 CPR (4th) 1 (CF 1^{re} inst), au para 46 :

[TRADUCTION]

Lorsqu'il s'agit d'une marque déposée, il faut tenir compte non seulement de la portée des droits conférés par l'enregistrement, mais aussi de l'emploi potentiel de la marque aussi bien que son emploi réel : *Masterpiece*, précité. La comparaison sera beaucoup plus étroite si l'on compare la marque en cause avec une marque non déposée, et se limitera à l'emploi réel de cette marque.

[45] En outre, la Requérante soutient que le seul élément commun entre les marques des parties est l'élément « X », qui est une lettre standard en anglais et qui est couramment employé dans l'industrie de la navigation de plaisance. Je vais discuter de l'état du registre et du marché ci-dessous en ce qui a trait à l'emploi de X dans l'industrie de la navigation de plaisance.

[46] En raison de l'élément commun « X », les marques des parties partagent un certain degré de ressemblance quant à l'apparence et au son, étant donné qu'il s'agit de la première partie des marques des parties [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst), à la p. 188], ce qui autrement ne semble pas avoir de composante alternative, plus frappante avec laquelle commencer l'analyse [voir *Masterpiece*, précité].

[47] La Requérante soutient également que les marques des parties suggèrent aussi des idées substantiellement différentes, et que deux marques, malgré toute similitude dans l'apparence et le son, suggèrent des idées différentes, cela peut suffire à enlever la confusion dans les marques [*Jacques Vert Group Ltd c YM Inc (Sales)*, 2014 CF 1242; *Ikea Ltd/Ikea Ltee c Idea Design Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 476 (CF 1^{re} inst)]. La Requérante fait valoir que la composante numérique des marques de la série X de l'Opposante est censée correspondre à la longueur des bateaux de

l'Opposante et que les consommateurs sont susceptibles de la percevoir comme telle (citant la réponse de M. Povlin à la question 62 du contre-interrogatoire concernant l'importance du chiffre dans les marques de l'Opposante). Cependant, après examen de la réponse de M. Povlin à la question 62, cette attribution à la composante numérique des notes de l'Opposante n'a pas toujours été vraie. De plus, en ce qui a trait à la marque X2, elle ne semble pas suivre cette méthode d'attribution de noms particulière.

[48] La Requérante fait valoir que, d'un autre côté, sa Marque vise à évoquer et à suggérer une idée complètement différente de celle d'un numéro de modèle, c'est-à-dire que ses produits sont « Extraordinary » [extraordinaires] (soulignement de la Requérante). Cependant, rien n'indique que le consommateur moyen percevrait cela comme l'idée suggérée derrière la Marque et, de plus, M. Colliander n'a pas été en mesure de répondre au contre-interrogatoire si l'un des documents de marketing joints à son affidavit, expliquait que XO fait référence à extraordinaire (voir les questions 57 à 59 de la transcription du contre-interrogatoire de Colliander). En outre, contrairement à la position de la Requérante, je conclus qu'il est tout aussi probable que les consommateurs identifieraient le « O » dans la Marque, en tant que chiffre, plutôt qu'en tant que lettre. Par conséquent, je conclus que toute idée exprimée par les marques des parties serait semblable, en ce sens qu'il s'agit à la fois de la lettre « X » combinée à un chiffre.

[49] Dans l'ensemble, je conclus qu'il y a une ressemblance entre les marques des parties en apparence et dans le son compte tenu de l'élément commun « X », ainsi que toute idée suggérée en ce sens qu'elles sont toutes deux la lettre « X » combinée à un chiffre. Cependant, je remarque également que la différence dans la police stylisée entre la Marque et la marque de l'Opposante telle qu'elle a été employée réduit considérablement la ressemblance en ce qui a trait à l'apparence. Par conséquent, j'estime que ce facteur ne favorise que très peu l'Opposante.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[50] L'examen global du facteur prévu à l'article 6(5)a) comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques des parties.

[51] L'Opposante soutient que la Marque et chacune des marques de commerce MasterCraft de série X de l'Opposante possèdent un degré de ressemblance et une mesure à peu près égale de caractère distinctif inhérent.

[52] Cependant, la Requérente soutient que sa Marque a un plus grand caractère distinctif inhérent que toute marque de commerce de l'Opposante. À cet égard, la Requérente soutient que les marques de l'Opposante sont des marques faibles, puisqu'il s'agit simplement de marques nominales composées d'un « X » et d'un chiffre, sans autre indice distinctif ni élément de dessin comme celui qui se trouve dans la Marque [citant *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975) (CF 1^{re} inst)]. Contrairement aux marques de l'Opposante, la Requérente soutient que sa Marque est une marque figurative qui combine les lettres « XO » à un dessin spécifique et distinctif. En particulier, la Requérente fait valoir que le « X » de la Marque est fortement stylisé, dans la mesure où il ressemble également à un H stylisé, à un K stylisé ou à des flèches jointes. Je suis cependant d'avis que le « X » de la Marque est facilement discernable comme un « X » et ne serait pas perçu par le consommateur moyen comme étant un « H » ou un « K ».

[53] En plus de ce qui précède, la Requérente fait valoir que les marques de l'Opposante contiennent des éléments descriptifs (citant comme ci-dessus, la réponse de M. Povlin à la question 62 du contre-interrogatoire concernant l'importance du chiffre dans les marques de l'Opposante). Cependant, encore une fois, en ce qui a trait à la marque X2, elle ne semble pas suivre cette méthode d'attribution de noms particulière.

[54] De plus, la requérante soutient que, contrairement aux marques de l'Opposante, la Marque n'est pas un numéro de modèle des produits de la Requérente et ne reflète aucune caractéristique inhérente des produits ou services de la Requérente; plutôt, la Marque de la Requérente a été choisie comme allusion habile à « Extraordinary » [extraordinaire]. Comme je l'ai indiqué précédemment, rien n'indique cependant que le consommateur moyen percevrait cela comme l'idée suggérée par la Marque.

[55] En tout état de cause, puisque la Marque de la Requérente consiste en des lettres incorporant un dessin spécialisé ou une police unique, elle revêt un caractère distinctif inhérent plus fort par rapport à la marque X2 de l'Opposante. Cependant, dans l'affaire *GSW*, précitée, au para 29, il a été conclu [TRADUCTION] « qu'une marque de commerce ou un dessin-marque

consistant uniquement en lettres est qualifié de “marque faible”. » Par conséquent, dans la mesure où la Marque de la Requérante est intrinsèquement plus forte que la marque X2 de l’Opposante, elle ne l’est que marginalement, étant donné que les marques des deux parties sont considérées comme des marques faibles.

[56] Quoi qu’il en soit, il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi.

[57] L’Opposante soutient que la Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada et qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a été employée au Canada. De plus, l’Opposante soutient que l’affidavit Colliander admet que la Requérante n’a pas commencé à employer la Marque au Canada; par conséquent, le registraire doit conclure que la Marque de la Requérante est inconnue au Canada.

[58] De plus, l’Opposante soutient que ses marques de la série X ont été employées et sont devenues connues au Canada depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec des bateaux. Compte tenu de la date de premier emploi précoce et des volumes de revenus, l’Opposante soutient qu’il est possible de conclure qu’une ou plus des marques de la série X de l’Opposante est bien connue au Canada.

[59] Cependant, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que puisque M. Povlin n’a fourni que des chiffres de ventes agrégées pour les marques de la série X, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure chaque marque de la série X a été employée, y compris la marque X2. De plus, les revenus de vente fournis ne reflètent que les revenus à partir de 2010, et la première preuve de ventes de produits associés à la marque X2 date de 2009. Par conséquent, bien qu’il y ait davantage de factures en preuve à l’appui des ventes de produits arborant la marque X2, je ne peux conclure que la marque X2 de l’Opposante est devenue bien connue à la date de production de la Demande, en ce qu’elle a acquis un degré de caractère distinctif. De plus, même si je devais considérer la preuve de l’Opposante concernant la publicité et la promotion de ses marques sur son site Web (copies imprimées du site Web à la Pièce D de l’affidavit Povlin) comme étant liée à la période précédant la date de production de la Demande, il n’y a aucune preuve à l’appui de la mesure dans laquelle les Canadiens ont consulté le site Web. Enfin, toute preuve relative à la promotion des produits de l’Opposante en liaison avec ses

marques de commerce de la série X dans les salons professionnels au Canada, est clairement postérieure à la date de production de la Demande.

[60] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur ne favorise que marginalement la Requérante en raison du caractère distinctif inhérent un peu plus élevé de la Marque.

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

[61] La Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa marque de commerce au Canada.

[62] Cependant, comme il est expliqué ci-dessus, l'Opposante a fourni une preuve de l'emploi de sa marque X2 au Canada en liaison avec des bateaux datant d'au moins aussi tôt qu'en 2009 (selon les factures de la Pièce C, affidavit Povlin). Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de services ou entreprises et la nature du commerce

[63] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c'est l'état déclaratif des produits tels que défini dans la Demande par rapport aux produits et services pour lesquels l'Opposante a démontré un *emploi réel* qui régit l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 16 de la Loi.

[64] L'Opposant fait valoir que les produits des parties se chevauchent directement, tout comme les voies de commercialisation et les clients auxquels ces produits sont destinés. L'Opposante soutient qu'il n'y a pas de preuve devant le registraire à partir de laquelle il peut être conclu que la nature du commerce, les voies de commercialisation ou les clients des parties sont différents.

[65] La Requérante soutient que même si les produits et services des deux parties comprennent des bateaux, les bateaux respectifs des parties sont très distincts en ce sens que :

- a) Les bateaux des parties ont des emplois, des qualités, des caractéristiques physiques et une clientèle différents.

- b) Les bateaux de la Requérente sont beaucoup plus dispendieux que ceux de l'Opposante.
- c) Les clients des parties reçoivent l'aide de vendeurs formés pendant le processus d'achat, ce qui réduit encore davantage la probabilité de confusion.

[66] La Requérente soutient en outre que l'Opposante n'a fourni aucune preuve que le même type de distributeur offre les bateaux de l'Opposante et ceux de la Requérente en même temps, ou dans la même installation. Par conséquent, la Requérente soutient que les différences dans les bateaux des parties sont susceptibles d'engendrer des différences suffisantes dans les voies de commercialisation probables par lesquelles ces produits sont rendus disponibles.

[67] La preuve démontre que les bateaux des parties sont spécialisés à des fins différentes. À cet égard, M. Colliander atteste que les bateaux de la Requérente sont habituellement des bateaux-caravanes conçus pour la pêche, la croisière et le navettage en haute mer et dans des eaux difficiles, courtes, escarpées et agitées ou dans des eaux intérieures agitées (selon le para 6 de l'affidavit Colliander et les réponses aux questions 239 à 241 du contre-interrogatoire de Colliander). D'autre part, les bateaux de l'Opposante sont des bateaux de planche conçus pour emploi à l'intérieur des terres.

[68] Je note cependant que malgré la spécialisation des bateaux de chacune des parties, M. Povlin indique pendant le contre-interrogatoire que certains des détaillants canadiens de l'Opposante vendraient également d'autres produits qui vont de la pêche à la voile (y compris, par exemple, les bateaux de pêche en aluminium, les pontons et les bateaux-caravanes avec des installations fermées pour dormir et cuisiner) (voir la transcription des questions 145 à 148 du contre-interrogatoire de M. Povlin). Ainsi, il est possible que les bateaux des parties soient exposés pour la vente par l'entremise des mêmes détaillants dans les mêmes salles d'exposition. En tout état de cause, la Demande d'enregistrement de la Marque n'est pas limitée aux bateaux-caravanes à employer en pleine mer.

[69] De plus, même si les bateaux de la Requérente sont [TRADUCTION] « beaucoup plus dispendieux que ceux de l'Opposante », je constate que les produits des deux parties visent les consommateurs riches à des fins récréatives. En outre, je ne considère pas que le coût élevé des

produits respectifs des parties diminue la probabilité de confusion dans cette affaire. De plus, même si des vendeurs bien informés aident les acheteurs *pendant* le processus d'achat chez les détaillants, toute correction quant à la confusion liée à la source ne serait pas nécessairement immédiate dès la première vue des produits respectifs des parties. On a maintes fois soutenu que le test était celui de la première impression. Dans *De Grandpré Joli-Coeur c De Grandpré Chait* (2011), 94 CPR (4th 129 (CSQ), le juge Sénégal de la Cour supérieure du Québec résume comme les observations que la Cour suprême du Canada a formulées sur cette question dans *Masterpiece*, précitée, aux para 97 et 98 :

La Cour suprême indique dans l'arrêt *Masterpiece* que constitue une erreur le fait de croire qu'étant donné que le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s'informer sur la source de tels biens et services, cela donne en général à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moindre. Il convient plutôt d'évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s'appêtant à faire un achat coûteux lorsqu'il voit la marque de commerce. [...]

[70] Compte tenu de ce qui précède, ainsi que je considère que le reste des produits et services de la Requérente est étroitement lié en ce qui a trait à la navigation de plaisance, j'estime que les produits et services de la Requérente chevauchent les produits de l'Opposante, tout comme les voies de commercialisation respectives des parties. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Autres circonstances additionnelles

Modalités d'emploi réel sur le marché pour les Marques de l'Opposante

[71] La Requérente soutient que les marques de la série X de l'Opposante, comme elles ont été employées, affichent bien en vue la marque maison MASTERCRAFT de l'Opposante en étroite proximité, ce qui est une circonstance environnante importante qui réduit toute probabilité de confusion sur le marché [citant *JINX Inc c JINXD Yoga Essentials Inc*, 2016 COMC 107, 142 (CPR 4th) 475, au para 14].

[72] Je conviens que le mode d'emploi réel de la marque de l'Opposante réduit la probabilité de confusion. En plus de la marque maison MASTERCRAFT de l'Opposante qui figure en étroite proximité à la marque, la façon d'afficher le « X » dans la marque de l'Opposante telle

qu'elle est employée sur les bateaux elle-même semble stylisée dans une police unique qui est très différente de celle de la Marque (selon les représentations des produits de l'Opposante à la Pièce B, affidavit Povlin).

Coexistence sur le marché

[73] Une conclusion défavorable concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque l'emploi simultané de la preuve est considérable et qu'aucune preuve de confusion n'a été fournie par l'opposant. [*Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[74] De plus, la Requérante soutient que, même si elle n'est pas déterminante, la preuve de coexistence étrangère peut être un facteur pertinent au moment d'évaluer la probabilité de confusion [citant *Becker Milk Co c Interstate Brand Co* (1998), 81 CPR (3d) 270, à la p. 27 (COMC)].

[75] La Requérante soutient que malgré le fait que l'Opposante affirme avoir un processus officiel de signalement des cas de confusion réelle (selon le contre-interrogatoire Povlin, réponse à la question 191) et que les parties coexistent dans plusieurs pays européens (selon l'affidavit Colliander, imprimés de la liste des détaillants du site Web de l'Opposante à la Pièce H), l'Opposante n'a fourni aucun exemple de confusion réelle entre les marques de la série X de l'Opposante et la Marque de la Requérante. En effet, M. Colliander atteste que la Requérante a demandé des renseignements à ses détaillants dans les pays où les parties coexistent et qu'elle peut confirmer qu'aucun cas de confusion réelle n'a été porté à leur attention.

[76] Bien qu'il ne soit pas clair quand ces demandes ont été faites et, par conséquent, si elles peuvent être considérées [voir *Servicemaster Company c 385229 Ontario Ltd* (Masterclean Service Company), 2014 CF 440], je note que, à ce jour, les bateaux des parties sont spécialisés à des fins différentes, ainsi que la façon d'employer la marque de l'Opposante, sont des facteurs atténuants qui pourraient expliquer le manque de cas de confusion réelle. De plus, la nature du commerce (c.-à-d. les voies de commercialisation) dans ces pays peut être très différente du

Canada, compte tenu des différences géographiques respectives (p. ex. de grandes étendues de lacs d'eau douce présents au Canada).

État du registre et preuve du marché

[77] La preuve relative à l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Ports International Ltd. c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[78] La Requérante soutient que dans les affidavits Aubin et Poggione, que « X » est une composante commune dans un certain nombre de marques de commerce déposées et de demandes de marques de commerce qui couvrent les bateaux et les produits et services connexes. À cet égard, la Requérante soutient que M^{me} Aubin a identifié 44 enregistrements et demandes en instance qui comprennent « X » ou « X » avec un chiffre en lien avec des bateaux, dont au moins 31 sont autorisées ou enregistrées (les détails de ces marques sont joints en tant que Pièces 1 et 2 de l'affidavit Aubin). L'affidavit de M^{me} Poggione comprend à titre de Pièces A, B, C, D, F et G, des imprimés des détails de six des marques de commerce que je remarque ont été reproduits pendant la recherche de M^{me} Aubin. De plus, M^{me} Poggione joint comme Pièces E, H et I, des imprimés provenant de divers sites Web de tiers concernant l'emploi sur le marché de trois de ces six marques, ainsi qu'une définition du dictionnaire du terme « X boats », avec des imprimés provenant d'un site Web de tiers démontrant l'affichage du terme « X-boats » en liaison avec une course de « X-boat ».

[79] La Requérante soutient que la lettre « X » est également couramment employée dans l'industrie de la navigation de plaisance en général et qu'elle est souvent employée pour désigner des modèles et des gammes de produits spécifiques; ainsi, les consommateurs sont habitués à faire la distinction entre de nombreuses marques de commerce « X » et ils se tourneront vers d'autres éléments de matière ou de dessin pour les distinguer (selon l'affidavit Colliander, para 34).

[80] L'Opposante soutient qu'il n'y a pas de preuve devant le registraire pour conclure que les marques de commerce combinant la lettre « X » à un chiffre ont été couramment adoptées et employées dans le commerce de plaisance, et la preuve devant le registraire est insuffisante pour conclure que la lettre « X » a été couramment adoptée comme première marque de commerce à éléments discrets adoptée et employée dans l'industrie de la navigation de plaisance.

[81] À cet égard, l'Opposante soutient, et je suis d'accord, que l'affidavit Aubin n'ait révélé aucune marque au nom d'une entité autre que la Requérente ou l'Opposante qui a combiné la lettre X à un chiffre (c.-à-d. sans autres lettres, chiffres, mots ou éléments graphiques). De plus, sur le total des références produites par la recherche Aubin, moins de 10 marques de tiers ont été divulguées, ce qui a combiné la lettre « X » comme élément distinct et a été appliqué aux bateaux ou aux motomarines de tout type. Je suis également consciente qu'une grande partie de la preuve fournie par la Requérente concernant l'état du registre et du marché est postérieure à la date pertinente pour ce motif d'opposition; par conséquent, le nombre de marques pertinentes fondées sur X liées aux motomarines est encore plus réduit [selon *Servicemaster*, précité].

Famille de marques de commerce

[82] Lorsqu'il existe une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie qu'une marque qui est similaire fait partie de la famille de marques de commerce et présume, de ce fait, suppose que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou réalisée par la même personne [*Everex Systems Inc v Everdata Computer Inc*, (1992), 44 CPR (3d) 175 à 183 (CF 1^{re} inst)]. On ne peut cependant pas présumer de l'existence d'une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn* (1998), 145 FTR 59 (CF 1^{re} inst), conf. par 250 NR 302 (CAF); *Now Communications Inc c CHUM Ltd* (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)]. De plus, lorsqu'une famille de marques est invoquée, une considération pertinente est de savoir si la caractéristique commune aux marques de l'Opposante se trouve dans des marques de commerce appartenant à d'autres personnes [*Techniquip*, précité].

[83] La Requérante fait remarquer que dans la déclaration d'opposition modifiée, l'Opposante allègue que huit marques de commerce forment une famille de marques contenant la lettre X et un chiffre. En outre, la Requérante soutient que l'affidavit Povlin fait référence à des marques de commerce supplémentaires qui ne sont pas invoquées dans la déclaration d'opposition modifiée, dans une tentative d'étendre de façon inappropriée cette famille présumée de marques, et que, par conséquent, il ne faudrait pas tenir compte de toute preuve qui y est associée [citant *Imperial Developments Ltd c Imperial Oil Ltd* (1984), 79 CPR (2) 12 à 21 (CF 1^{re} inst)].

[84] Cependant, toute question à savoir si les marques de commerce supplémentaires présentées dans l'affidavit Povlin peuvent être considérées est théorique, puisqu'il n'y a aucune preuve d'emploi de ces marques supplémentaires avant la date de production de la Demande.

[85] En l'espèce, la Requérante soutient que l'Opposante n'a pas fourni une preuve d'emploi suffisante de *chacune* des marques de la famille alléguée. Plus particulièrement, l'Opposante n'a fourni aucune ventilation des chiffres de vente et de publicité pour aucune des marques qui composent la famille alléguée. Par conséquent, la Requérante soutient qu'il est impossible de déterminer laquelle des marques de commerce de l'Opposante a été employée en liaison avec des bateaux au sens de l'article 4(1) de la Loi au Canada, l'étendue d'un tel emploi, ou que les consommateurs auraient reconnu la famille alléguée de marques [citant *Beiersdorf AG c Laboratoires BIOCOS, SAS*, 2014 COMC 199, 135 CPR (4th) 45, aux para 58 à 60 (COMC)]. La preuve est tout aussi uniforme à l'emploi prédominant d'une seule marque (p. ex. X2) avec les emplois occasionnels et sporadiques d'autres marques. À ce titre, la Requérante soutient que l'Opposante ne peut pas invoquer sa famille alléguée de marques comme une circonstance environnante dans la détermination de la probabilité de confusion.

[86] Même si j'ai conclu que l'Opposante a employé ses marques X2, X10 et X25 avant la production de la Demande (et qu'elle n'a pas cessé d'employer ces marques avant cette date), comme il a été indiqué précédemment, étant donné que M. Povlin n'a fourni que des chiffres de vente agrégés pour les marques de la série X, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure chaque marque de la série X a été employée. De plus, comme il a été mentionné précédemment, les revenus de vente fournis reflètent seulement les revenus à compter de 2010, de sorte que je ne peux pas conclure que deux des marques de l'Opposante ou plus ont été

suffisamment employées pour constituer une famille de marques à la date de production de la Demande.

Conclusion

[87] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait.

[88] En l'espèce, étant donné que les marques des parties sont faibles, qu'elles ne partagent qu'un certain degré de ressemblance et que la façon dont la marque de l'Opposante est employée rend peu probable, à mon avis, la confusion, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau juridique d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque X2 de l'Opposante (ainsi que les marques X10 et 25) et la Marque.

[89] Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d

[90] Le fardeau initial de l'Opposante est satisfait à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d si l'un ou plus des enregistrements invoqués est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *La Compagnie Quaker Oats du Canada*, précité]. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements de l'Opposante (LMC909,659; LMC909,658 et LMC951,191) sont en règle à la date d'aujourd'hui, qui, comme je l'ai indiqué plus tôt, est la date pertinente pour l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d [conformément à *Park Avenue Furniture Corp*, précité]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[91] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l'Opposante, à savoir, X20, X23, et/ou X26.

[92] Sauf indication contraire, je concentrerai mon analyse sur la marque de commerce déposée X20 de l'Opposante, LMC909,659. Selon les réponses aux engagements concernant le contre-interrogatoire Povlin, questions 56 et 57, les trois marques ont été introduites sur le marché canadien environ au même moment, à savoir, de 2014 à 2015. De plus, je considère que les trois marques ont toutes les mêmes chances d'obtenir un résultat semblable au moment d'évaluer le degré de ressemblance entre ces marques et la Marque. Enfin, les trois enregistrements concernent des « bateaux », vendus et commercialisés par les mêmes voies. Donc, si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec la marque X20, elle n'obtiendrait pas un résultat plus favorable avec les marques X23 ou X26.

[93] Le test en matière de confusion a déjà été indiqué aux para 34 et 35 de la présente décision et, à ce titre, je m'abstiendrai de répéter. Les conclusions que j'ai tirées dans les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 s'appliquent également à bon nombre des circonstances qui l'entourent, à savoir, le caractère distinctif inhérent des marques des parties et d'autres circonstances qui l'entourent, comme l'état du registre et du marché, la famille des marques et la coexistence à l'étranger. Par conséquent, je ne parlerai que des autres circonstances ci-dessous, puisqu'elles diffèrent des motifs prévus à l'article 16. Encore une fois, cependant, je commencerai ma discussion par une analyse en vertu de l'article 6(5)e).

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[94] La Requérante soutient que la portée complète des droits conférés à une marque nominale enregistrée ne permet pas à la propriétaire d'employer des éléments visuels distinctifs qui sont essentiels au caractère distinctif de la marque d'une autre partie et qui sont protégés par le droit d'auteur [citant *Domaines Pinnacle Inc c Constellation Brands Inc*, 2016 CAF 302, à la p. 11]. La Requérante soutient qu'il n'y a aucune des marques déposées de l'Opposante qui comprend des éléments de dessin. En revanche, la Requérante soutient que sa Marque est un « X » et un « O » hautement stylisés, et comme il en a été question dans l'affaire *Domaines*, la Commission n'a pas pour tâche d'examiner tous les emplois possibles et non identifiés de la marque nominale de l'Opposante, particulièrement lorsque la marque est faible. La Requérante soutient que la Marque est plus qu'une police; autrement dit, la nature hautement stylisée du logo XO crée une

œuvre artistique distincte assujettie à la protection prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* de sorte qu'aucun enregistrement de marque de commerce de l'Opposante ne permettrait à l'Opposante d'employer la marque de la Requérante.

[95] En considérant les marques de commerce des parties dans leur totalité et en notant qu'il n'est pas approprié de les mettre côte à côte et de les comparer attentivement et d'observer les similitudes ou les différences entre leurs éléments, j'estime qu'en raison de l'élément commun « X », les marques des parties partagent un certain degré de ressemblance quant à l'apparence et au son, étant donné qu'il s'agit de la première partie des marques des parties [voir *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1^{re} inst), à la p. 188], ce qui autrement ne semble pas avoir de composante alternative, plus frappante avec laquelle commencer l'analyse [voir *Masterpiece*, précité].

[96] Étant donné que la portée des droits conférés à la marque déposée X20 de l'Opposante, qui permet à l'Opposante d'employer la marque dans n'importe quelle police ou style [*Masterpiece*, précité], je conclus que la stylisation de la Marque de la Requérante ne diminue pas grandement la ressemblance entre les marques de commerce en ce qui a trait à l'apparence. De plus, l'affaire *Domaines* invoquée par la Requérante se distingue des circonstances actuelles, puisqu'il y avait d'autres caractéristiques de dessin dans la marque de commerce invoquée à part les mots; autrement dit, la marque n'était pas simplement présentée dans une police stylisée.

[97] De plus, toute idée exprimée par les marques serait semblable, en ce sens qu'il s'agit à la fois de la lettre « X » combinée à un chiffre.

[98] Par conséquent, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

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

[99] Ce facteur favorise l'Opposant. À cet égard, la preuve révèle que la marque X20 de l'Opposante est employée depuis décembre 2014 (selon les factures de la Pièce C, affidavit Povlin), alors que la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi de sa Marque au Canada.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de services ou entreprises et la nature du commerce

[100] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c'est la déclaration des produits comme définis dans la demande pour la Marque et dans l'enregistrement de l'Opposante qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[101] Les marques des deux parties sont destinées à être employées en liaison avec des bateaux (ainsi qu'avec des produits et services connexes en vertu de la marque de l'Opposante) et, par conséquent, il y a chevauchement direct dans la nature des produits. De plus, étant donné qu'il n'y a aucune restriction dans les voies de commercialisation, les produits de la Requérante pourraient être vendus par les mêmes voies ou par des voies semblables à celles de l'Opposante. En effet, comme il a été mentionné précédemment, certains des détaillants canadiens de l'Opposante vendent diverses motomarines qui comprennent les types vendus à la fois par l'Opposante et par la Requérante.

[102] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les produits des parties sont les mêmes ou se chevauchent, tout comme les voies de commercialisation respectives. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Conclusion

[103] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait.

[104] En l'espèce, même si les marques des parties sont faibles, compte tenu de la portée de la protection accordée à la marque de commerce de l'Opposante, les marques des parties ont un fort degré de ressemblance. L'enregistrement de l'Opposante permet à l'Opposante d'employer sa marque d'une manière semblable à celle de la Marque en liaison avec les mêmes produits et/ou des produits qui se chevauchent, par les mêmes voies de commercialisation ou des voies de commercialisation qui se chevauchent. De plus, la Requérante n'a pas établi que « X » est une composante commune des marques employées sur le marché. Par conséquent, je ne suis pas

convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque déposée X20 de l'Opposante (ainsi que les marques X23 et X26).

[105] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2

[106] L'Opposante a plaidé que la Marque n'a aucun caractère distinctif, puisque la Marque ne fait pas la distinction, et n'est pas adaptée pour le faire, des services de la Requérante comme il est établi dans la Demande d'enregistrement des produits et services des autres, et en particulier, les produits et services de l'Opposante vendus en liaison avec la Marque de l'Opposante.

[107] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits de ceux de tiers partout au Canada, l'Opposante doit quant à elle s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir *Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[108] Conformément à son fardeau de preuve, l'Opposante est tenue d'établir qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, l'une ou plus de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[109] Bien que l'étendue de l'emploi de chacune des marques de commerce individuelles de l'Opposante ne puisse être établie en raison des chiffres de ventes agrégés, la preuve dans son ensemble appuie l'emploi d'un certain nombre de marques de la série X de l'Opposante sur une longue période. En effet, les chiffres de ventes de l'Opposante au Canada des produits arborant les marques de la série X sont importants, totalisant plus de 10 millions de dollars américains en 2010, à plus de 25 millions de dollars américains en 2015 (selon l'affidavit Povlin, au para 9). Donc, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer que, en date des 15 septembre 2015, l'une ou plus de ses marques de commerce était devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la Marque.

[110] Étant donné que j'ai conclu que les marques des parties créent de la confusion en vertu de l'article 12(1)*d*), et que la différence dans les dates pertinentes est négligeable, la Requérante n'a pas démontré que sa Marque est adaptée pour distinguer ou distingue réellement ses produits de ceux de l'Opposante. Par ailleurs, je suis consciente du fait que l'Opposante a eu recours à de nombreuses marques de la série X (déposées et non déposées) au fil du temps, ce qui a contribué à ce que les marques de l'Opposante soient connues dans une mesure suffisante, de sorte que les consommateurs au Canada ont été continuellement exposés aux marques formées de X (plus précisément, X avec un chiffre) comme étant liées aux produits de l'Opposante.

[111] En conséquence, le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

DISPOSITION

[112] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-France Denis

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

Aucune audience tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt

Pour l'Opposante

Ridout & Maybee LLP

Pour la Requérante