

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 80

Date de la décision : 2021-04-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.

Opposante

et

Bunzl IP Holdings, LLC

Requérante

1,622,829 pour WORKHORSE

Demande

INTRODUCTION

[1] Winnipeg Pants & Sportswear Mfg Ltd (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce WORKHORSE (la Marque) visée par la demande d’enregistrement n° 1,622,829 de Bunzl IP Holdings, LLC (la Requérante).

[2] L’enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :

Trousses de premiers soins; équipement de sécurité, notamment casques de sécurité, lunettes de sécurité, lunettes de protection, bouchons d’oreilles pour réduire le bruit, articles de protection du visage, notamment visières à usage autre que médical, respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, écrans faciaux à usage autre que médical et gants de protection à usage industriel; vêtements de protection traités avec des produits ignifuges, notamment pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers de protection contre le feu; vêtements de protection traités avec des retardateurs pour les soudeurs, les meuleurs et les mécaniciens servant à les protéger des flammes, des

étincelles et du feu; casques de protection de l'ouïe, à usage autre que médical, casques de protection de l'ouïe avec radio, à usage autre que médical; ceintures de maintien dorsal pour travailleurs; bottes industrielles de protection; couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité et casques; cônes de signalisation; genouillères pour travailleurs; masques antipoussières, bottes en caoutchouc moulé; manchettes de protection; manchettes en poly et en PVC; tabliers de protection; tabliers de protection en poly, imprégnés de néoprène et en PVC; bottes de sécurité; gants de protection en mailles; sacs jetables; sacs à outils; gants tout usage en caoutchouc et en plastique pour la maison; vêtements de travail, nommément gants de travail, nommément gants en coton, gants en coton et en cuir et gants en cuir; gants en latex, gants de caoutchouc, gants en vinyle et gants en polychlorure de vinyle, gants en nitrile, gants en poly; chaussettes; vêtements imperméables, nommément ensembles imperméables, pantalons, chapeaux, bottes ainsi que cuissardes et bottes-pantalons pour la pêche et la chasse; vêtements traités avec des produits ignifuges, nommément pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément gants, combinaisons, salopettes, pantalons à bretelles, pantalons, cache-oreilles; résilles; tous les produits susmentionnés pour le travail et la sécurité.

[3] L'opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque créée de la confusion avec la marque de commerce WORKHORSE de l'Opposante, déjà employée et enregistrée, en liaison avec des produits similaires ou connexes.

LE DOSSIER

[4] La demande d'enregistrement de la Marque a été produite le 17 avril 2013 et était fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins le 31 décembre 2000.

[5] La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 29 avril 2015. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[6] Le 29 septembre 2015, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30*b*), 30*i*), 12(1)*d*), 16(1) et 2 de la Loi.

[7] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kareina Turton, exécuté le 8 mars 2018 à Winnipeg, au Manitoba [l'Affidavit Turton]. Mme Turton n'a pas été contre-interrogée.

[8] Afin d'appuyer sa demande, la Requérente a produit la déclaration de Dave Huck, déclarée le 3 juillet 2018. Cependant, conformément à la décision du 18 juin 2019 du registraire, et sans opposition de la part de la Requérente, cette déclaration a été exclue de la preuve en vertu de l'article 56(4) du *Règlement sur les marques de commerce*.

[9] Seule l'Opposante a déposé des plaidoyers écrits, mais les deux parties étaient présentes à une audience.

[10] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve de l'Opposante, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau ultime de la Requérente.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[11] L'Opposante est la propriétaire de l'enregistrement n° LMC267040 pour la marque de commerce WORKHORSE [la Marque de commerce de l'Opposante], enregistrée en 1982 pour l'emploi au Canada depuis au moins le 31 octobre 1980. La Marque de commerce de l'Opposante est présentement enregistrée pour l'emploi en liaison avec les [TRADUCTION] « vêtements pour hommes et garçons, nommément parkas, vestes ».

L'Affidavit Turton

[12] Mme Turton est la dirigeante principale des finances de l'Opposante, L'Affidavit Turton démontre ce qui suit :

- Les antécédents de l'Opposante à titre d'entreprise d'habillement canadienne qui fabrique et vend des vestes, des parkas, des manteaux, des salopettes et des combinaisons en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante ou la marque de commerce WORK HORSE depuis octobre 1980 [paragraphe 3 à 9].

- La manière dont la Marque de commerce de l'Opposante est présentée, en particulier sur les étiquettes et les étiquettes volantes fixées aux parkas et aux vestes [paragraphe 10 à 14, Pièces D et E]. Bien que les images soient de mauvaise qualité, je remarque que les étiquettes volantes montrent « WORK HORSE » en grandes lettres sur un arrière-plan blanc en dessous, mais séparé, de l'image d'une locomotive, alors que les étiquettes montrent « WORK HORSE » sur deux lignes sur un arrière-plan brun en dessous, mais séparé, de l'image d'une locomotive.
- Les ventes de tels produits de marque WORK HORSE au Canada depuis 1998 [paragraphe 15 à 20, Pièces F à I], y compris les factures montrant les ventes de parkas, de salopettes et de combinaisons de marque WORK HORSE [paragraphe 17, Pièce H].
- Le matériel promotionnel fourni au détaillant Peavey Mart en 2015 pour faire la promotion des produits WORK HORSE de l'Opposante [paragraphe 20, Pièce I]. Je remarque que WORK HORSE est présenté dans l'ensemble du matériel et sans l'image d'accompagnement de locomotive.
- La relation de l'Opposante avec le ou les prédécesseurs en titre allégués de la Requérante, McCordick Glove & Safety Inc et McCordick Limited Partnership (collectivement appelés McCordick) [paragraphe 21, 26 et 27]. En particulier, Mme Turton allègue que McCordick a été un client [TRADUCTION] « de longue date » de l'Opposante et fournit la preuve de ventes de produits d'autres marques que la marque WORK HORSE à McCordick de 2009 à 2017 [paragraphe 26, Pièce N], ainsi qu'un bon de commande de juin 2018 qui comprend six unités de salopettes WORK HORSE [paragraphe 27, Pièce O].
- Des imprimés de quatre enregistrements appartenant présentement à la Requérante [paragraphe 22 à 25, Pièces J à M], y compris les marques de commerce pertinentes suivantes [les Marques de commerce déposées de la Requérante], abordés de manière plus détaillée ci-dessous :

	
<p style="text-align: center;">LMC276839</p> <p style="text-align: center;">WORK HORSE BRAND & DESSIN</p>	<p style="text-align: center;">LMC899392</p> <p style="text-align: center;">WORKHORSE & DESSIN</p>

- Mme Turton affirme que, en 2014, l'Opposante est devenue consciente que la Requérente vendait des vestes, des parkas, des manteaux, des salopettes et des combinaisons au Canada en liaison avec la marque de commerce WORKHORSE [paragrapes 28 à 30]. Cela est démontré par des achats de salopettes et de parkas de la Requérente dans des magasins Home Depot à Winnipeg, au Manitoba, à la fin de 2014 et au début de 2015 [paragrapes 31 à 34, Pièces P à U]. Les étiquettes volantes sur de tels produits comprennent la marque figurative montrée ci-dessous (la Marque figurative By Workhorse).



FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[13] Conformément aux règles de preuve habituelles, un opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[14] Le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'opposant dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30B) – DATE DE PREMIER EMPLOI

[15] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante n'avait pas employé la Marque en liaison avec chaque catégorie générale de produits décrits dans la demande, au moment de la date de premier emploi alléguée, nommément le 31 décembre 2000.

[16] Bien que le fardeau de preuve de l'Opposante soit léger en vertu de l'article 30b) en raison de son accès limité aux renseignements concernant l'emploi relatif à la Requérante, son fardeau n'est pas entièrement éliminé [*John Labatt*, précité; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA et al*, 2002 CAF 29].

[17] En l'espèce, bien que l'Affidavit Turton aborde l'emploi par la Requérante de la Marque dans une certaine mesure [paragraphe 28 à 34], il n'y a autrement aucune tentative de réfuter la date alléguée de premier emploi établie dans la demande. À cet égard, à l'encontre de l'observation de l'Opposante, je n'estime pas que l'indication que le site Web de McCordick,

www.mccordick.com, était seulement actif après 2002 [selon la Pièce Q] soit importante ou qu'elle permette à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau à l'égard de ce motif.

[18] Par conséquent, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) de la Loi.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30*i*) – DÉCLARATION QUANT AU DROIT À L'EMPLOI

[19] L'Opposante plaide que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande d'enregistrement à la date de production de la demande et connaissait, ou aurait dû connaître, l'enregistrement de l'Opposante et l'emploi antérieur de la Marque de commerce de l'Opposante.

[20] L'article 30*i*) de la Loi exige simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'article 30*i*), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co*, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[21] Bien que l'Affidavit Turton indique que le prédécesseur en titre de la Requérante, McCordick, était un client et avait acheté des produits de l'Opposante dans le passé, je n'estime pas que cela soit suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau concernant ce motif. Il est bien établi que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d'avoir droit d'employer sa marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[22] Par conséquent, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau, je rejette ce motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de la Loi.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE
COMMERCE DÉPOSÉE

[23] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)d) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante (enregistrement n° LMC267040).

[24] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[25] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que l'enregistrement de l'Opposante existe bel et bien [selon *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Subséquemment à une décision de juillet 2019 du registraire dans une procédure en vertu de l'article 45, comme il a été susmentionné, l'enregistrement se limite maintenant aux produits [TRADUCTION] « vêtements pour hommes et garçons, nommément parkas, vestes ».

[26] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante.

Test pour déterminer la confusion

[27] Le test à appliquer pour trancher la question de la 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.

[28] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits visés par

la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[29] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[30] Les critères ou les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer d'abord s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66]. Compte tenu de son importance, j'évaluerai d'abord le degré de ressemblance entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante.

Degré de ressemblance

[31] Les marques de commerce des parties sont identiques.

[32] Par conséquent, ce facteur favorise grandement l'Opposante.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[33] Dans ses plaidoyers écrits, l'Opposante observe que les mots WORKHORSE et WORK HOSE [TRADUCTION] « possèdent une connotation de travail et n'ont aucune relation avec les vêtements » [para 32].

[34] Cependant, le *Merriam-Webster Dictionary* fournit les définitions suivantes pour « WORK HORSE » :

[TRADUCTION]

- un cheval utilisé principalement pour travailler, plutôt que pour voyager, monter ou faire la course
- une personne qui effectue la majorité du travail d'une tâche en groupe
- une personne travaillante
- quelque chose qui est utile, durable ou fiable de manière notable

[35] Compte tenu de la dernière définition, je n'estime pas que les marques de commerce des parties sont entièrement arbitraires concernant les produits pertinents. En ce qui a trait aux produits de vêtements, WORKHORSE suggère des vêtements qui sont durables. Peu importe, puisque les marques nominales des parties en question sous ce motif sont les mêmes, la connotation et le caractère distinctif inhérent sont également les mêmes.

[36] En ce qui concerne la mesure à laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, même si j'acceptais l'emploi de la Marque figurative By Workhorse à titre d'emploi de la Marque, et nonobstant l'emploi revendiqué depuis 2000, je n'aurais autrement aucune preuve de la mesure à laquelle la Marque est devenue connue au Canada. Par comparaison, l'Affidavit Turton démontre d'importantes ventes des parkas et des manteaux de marque WORK HORSE à divers détaillants [paragraphes 15 à 17], ainsi que certaines preuves de publicité en liaison avec la Marque de commerce de l'Opposante (Pièce I).

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

Période d'emploi

[38] De nouveau, nonobstant la date de premier emploi revendiquée de 2000, la preuve d'emploi de la Marque est limitée et remonte à 2014 dans le meilleur des cas [Affidavit Turton, paragraphes 30 à 34]. Par comparaison, j'accepte que la Marque de commerce de l'Opposante soit employée au Canada depuis octobre 1980 en liaison avec les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante « parkas » et « vestes ».

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

Genre de produits ou entreprises / Nature du commerce

[40] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des produits dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[41] Je remarque que, au paragraphe 40 de ses plaidoyers écrits, l'Opposante énumère une partie de l'état déclaratif des produits de la Requérante. Cependant, comme il a été confirmé lors de l'audience, cette liste n'indique pas nécessairement les produits visés par l'enregistrement que l'Opposante met en question sous ce motif. En revanche, l'Opposante observe que le genre des produits des deux parties est [TRADUCTION] « les vêtements pour consommateur généraux » et que, bien que les produits visés par la demande comprennent [TRADUCTION] « des habits de travail et de sécurité et des vêtements d'extérieur isolés, en bout de compte, une veste est une veste est une veste » [paragraphe 43].

[42] En effet, alors que les produits visés par la demande comprennent la limitation « tous les produits susmentionnés pour le travail et la sécurité », l'enregistrement de l'Opposante ne comporte aucune limitation semblable.

[43] Cependant, dans une certaine mesure, l'observation de l'Opposante est une exagération. À cet égard, je remarque que la demande vise un large éventail de produits, dont aucun ne correspond aux produits particuliers visés par l'enregistrement de l'Opposante [TRADUCTION] « vestes » ou [TRADUCTION] « parkas ». Malgré tout, j'estime qu'il est équitable de considérer que les produits visés par la demande tombent dans l'une des quatre catégories générales aux fins de cette analyse pour le test de la confusion.

[44] La première catégorie, étant des produits de vêtements, est formée de vêtements traités avec des produits ignifuges, nommément « pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers » ainsi que les produits « vêtements d'extérieur pour l'hiver » et « vêtements imperméables ». J'estime que ces produits de vêtements sont suffisamment associés aux produits

visés par l'enregistrement de l'Opposante de manière à ce que ce facteur favorise l'Opposante concernant de tels produits.

[45] La deuxième catégorie de produits comprend les autres divers types de chaussures, de gants et de tabliers, ainsi que les « chaussettes » et les « résilles ». Bien que le genre de tels produits soit plus éloigné des produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, ils peuvent toujours être caractérisés de façon générale comme étant, à tout le moins, des produits associés aux vêtements. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante concernant de tels produits, toutefois pas aussi fortement.

[46] En bout de compte, dans l'absence de preuve concernant le genre de chacun des produits visés par l'enregistrement et compte tenu du fardeau de la Requérante, j'ai penché vers considérer un produit visé par l'enregistrement comme tombant dans cette deuxième catégorie.

[47] Malgré tout, une troisième catégorie de produits peut être définie comme de l'équipement de sécurité spécialisé portable, comme « équipement de sécurité, notamment casques de sécurité » et « casques de protection de l'ouïe ». Compte tenu du genre spécialisé et limité de tels produits, je n'estime pas que ces produits chevauchent de manière importante les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[48] La quatrième et dernière catégorie de produits peut être définie simplement comme des produits non portables, comme les « trousse de premiers soins » et les « sacs jetables ». Je n'estime pas que ces produits chevauchent les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante.

[49] En ce qui a trait aux commerces des parties, les produits de l'Opposante semblent s'adresser, du moins en partie, aux détaillants d'habits de travail et il y a des preuves que les produits des parties sont vendus par les mêmes tiers détaillants [Affidavit Turton, paragraphe 35]; peu importe, il y a un potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation.

[50] En général, ces facteurs favorisent l'Opposante en ce qui a trait aux vêtements et aux produits de vêtements visés par la demande, mais favorisent quelque peu la Requérante en ce qui a trait à l'équipement de sécurité spécialisé et les produits non portables visés par la demande.

Circonstances de l'espèce supplémentaires – Marques de commerce déposées de la Requérante

[51] Lors de l'audience, la Requérante a affirmé qu'il y a eu coexistence de diverses marques de commerce WORKHORSE dans le marché canadien depuis 1982.

[52] À cet égard, comme il a été susmentionné, la Requérante est la propriétaire des Marques de commerce déposées de la Requérante, WORK HORSE BRAND & DESSIN (LMC276839, enregistrée en 1983) et WORKHORSE & Dessin (LMC899392, enregistrée en 2015). Ces enregistrements comprennent des produits qui peuvent être bien considérés comme incluant des vêtements ou des produits de vêtements, comme des gants, des chaussettes et divers types de vêtements imperméables.

[53] En particulier, WORK HORSE BRAND & Dessin est enregistré en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

(1) Gants de travail, nommément gants en coton, gants en cuir et en coton, gants en cuir, gants de caoutchouc et en polychlorure de vinyle;

(2) Chaussettes; vêtements imperméables, nommément chapeaux, capes, manteaux, pantalons, bottes; produits de sécurité, nommément lunettes de sécurité, articles protection de l'ouïe, articles de protection du visage, nommément masques.

[54] Pour les produits (1), une déclaration d'emploi a été produite en octobre 1982. Pour les produits (2), une déclaration d'emploi a été produite en mai 1992.

[55] WORKHORSE & DESSIN est enregistré en liaison avec les produits suivants, avec une revendication d'emploi au Canada depuis 2000 :

Gants de travail, nommément gants de coton, gants de coton et de cuir, gants en cuir, gants en latex, gants de caoutchouc, gants en vinyle et gants en polychlorure de vinyle; chaussettes; vêtements imperméables, nommément chapeaux, capes, manteaux, pantalons; produits de sécurité, nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, protecteurs auriculaires, nommément cache-oreilles, oreillères avec radio, bouchons d'oreilles, cache-oreilles; articles de protection du visage, nommément masques, écrans faciaux; produits de protection contre les chutes nommément ensembles pour couvreurs comprenant des harnais, des cordons, des coulisseaux de sécurité, des cordes de sécurité autorétractable, des ancrages de toit réutilisables avec clous, seaux d'entreposage; ruban

de barrage; produits respiratoires, nommément respirateurs, cartouches de respirateur, masques antipoussières; trousse de premiers soins; genouillères, ceintures lombaires, produits de protection de la tête, nommément casques de sécurité, casques antichocs, résilles; cônes de circulation; sacs à outils; articles de confinement de déversements, nommément tampons d'absorption d'huile, seaux en polyéthylène, gants en nitrile, sacs jetables; articles de protection contre les coups d'arc, nommément combinaisons, gants et couvertures ignifugés.

[56] Aux paragraphes 22 et 23 de l’Affidavit Turton, Mme Turton reconnaît que les Marques de commerce déposées de la Requérante [TRADUCTION] « destinées à l’emploi en liaison principalement avec des gants et des produits de sécurité; des produits qui ne chevauchent pas les Produits WORKHORSE ». Bien que cette déclaration soit problématique pour l’Opposante, je suis d’accord avec l’observation de l’Opposante lors de l’audience que de telles déclarations ne comptent pas comme une admission qu’il n’y a aucune confusion à l’égard de la Marque visée par la demande.

[57] Dans la mesure que l’Opposante ait été satisfaite que la Marque de commerce de l’Opposante coexiste avec les Marques de commerce déposées de la Requérante, cela peut être expliqué par la question supplémentaire dans ces enregistrements, en particulier la présentation d’un cheval dans les deux marques figuratives. La Requérante cherche maintenant l’enregistrement de la marque nominale WORKHORSE, sans objet supplémentaire, et identique à la Marque de commerce de l’Opposante. Cependant, il est bien établi que la Loi ne confère pas au propriétaire d’un enregistrement le droit automatique d’obtenir l’enregistrement d’autres marques, même si celles-ci sont étroitement liées à la marque visée par l’enregistrement initial [*Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC), au para 15; et *Highland Feather Inc c American Textile Company*, 2011 COMC 16, au para 20].

[58] Quoiqu’il en soit, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l’état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd*, 1992 CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC); et *Welch Foods Inc c Del Monte Corp*, 1992 CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst)]. Des inférences quant à l’état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents est repéré [*Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc*, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. En l’espèce, il n’y a aucune preuve concernant la mesure à laquelle les Marques de commerce déposées de la Requérante ont été employées ou sont devenues connues au Canada.

Bien que j'accepte que la preuve montre la coexistence au *registre* des marques de commerce depuis le début des années 1980, je ne suis pas d'accord avec la Requérante que la preuve montre la coexistence dans le *marché* canadien.

[59] Par conséquent, je n'estime pas que les Marques de commerce déposées de la Requérante sont des circonstances de l'espèce importantes.

Conclusion – Confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante

[60] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties constitue le critère réglementaire qui a souvent la plus grande incidence sur la décision concernant la confusion. C'est particulièrement le cas lorsque les produits des parties et les circuits commerciaux des parties sont les mêmes ou se chevauchent potentiellement [*Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd*, 2013 CAF 119, 111 CPR (4th) 155 aux para 26 à 30].

[61] Après avoir examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard des vêtements visés par la demande et des produits liés aux vêtements connexes suivants :

[...] gants de protection à usage industriel; vêtements de protection traités avec des produits ignifuges, nommément pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers de protection contre le feu; vêtements de protection traités avec des retardateurs pour les soudeurs, les meuleurs et les mécaniciens servant à les protéger des flammes, des étincelles et du feu; [...] bottes industrielles de protection; [...] bottes en caoutchouc moulé; [...] tabliers de protection; tabliers de protection en poly, imprégnés de néoprène et en PVC; bottes de sécurité; gants de protection en mailles; [...] gants tout usage en caoutchouc et en plastique pour la maison; vêtements de travail, nommément gants de travail, nommément gants en coton, gants en coton et en cuir et gants en cuir; gants en latex, gants de caoutchouc, gants en vinyle et gants en polychlorure de vinyle, gants en nitrile, gants en poly; chaussettes; vêtements imperméables, nommément ensembles imperméables, pantalons, chapeaux, bottes ainsi que cuissardes et bottes-pantalons pour la pêche et la chasse; vêtements traités avec des produits ignifuges, nommément pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément gants, combinaisons, salopettes, pantalons à bretelles, pantalons, cache-oreilles; résilles; [...]

[62] En ce qui a trait aux « vêtements d'extérieur pour l'hiver », aux « vêtements imperméables » et à deux types de « pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers »

visés par la demande, selon la prépondérance des probabilités, je conclus qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, le chevauchement dans la nature générale des produits des parties, le chevauchement des voies de commercialisation des parties, nonobstant la nature spécialisée des produits visés par la demande.

[63] En ce qui a trait aux autres produits indiqués ci-dessus, dans le meilleur des cas pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion relativement à la source des produits des parties est également partagée. J'en arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce et du chevauchement potentiel du genre des produits et des commerces des parties, nonobstant que les Marques de commerce déposées de la Requérante sont en liaison avec certains de ces produits, comme différents types de gants. En fin de compte, en l'absence de preuve de la part de la Requérante, je ne considère pas que la limitation « tous les produits susmentionnés pour le travail et la sécurité » soit suffisante pour nécessairement distinguer ces produits de ceux de l'Opposante. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante en ce qui a trait à de tels autres produits.

[64] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) fondé sur la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante est retenu à l'égard des produits susmentionnés, indiqués au paragraphe 61 ci-dessus.

[65] Cela contraste avec les produits restants, qui peuvent être qualifiés d'équipements de sécurité spécialisés ou de produits non portables. Les différences dans le genre de ces produits restants font transférer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante, de sorte qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion en fonction de la preuve dont je dispose. Par conséquent, le motif d'opposition est rejeté à l'égard de ces produits restants.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16 – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[66] L'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens que, contrairement à l'article 16(1)a) de la Loi, à la date de premier emploi alléguée (le 31 décembre 2000), elle créait de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante qui avait déjà été employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits mentionnés dans l'enregistrement n° LMC267040.

[67] À titre préliminaire, je note que, au moment de produire la déclaration d'opposition, l'enregistrement de l'Opposante comprenait des [TRADUCTION] « vestes » en plus des [TRADUCTION] « parkas » et des [TRADUCTION] « manteaux ». Toutefois, je ne considère pas que l'inclusion de [TRADUCTION] « vestes » dans ce motif ait une incidence sur l'analyse.

[68] Comme nous l'avons mentionné plus haut, la preuve non contestée présentée dans l'Affidavit Turton est que l'Opposante a employé les marques de commerce WORKHORSE ou WORK HORSE sur les vêtements pour hommes et pour garçons, y compris les parkas et les manteaux, depuis octobre 1980 [para 7 à 9]. À cet égard, j'accepte que l'affichage de WORK HORSE, seul ou sous l'image d'une locomotive, constitue l'emploi de la Marque de commerce de l'Opposante.

[69] Par conséquent, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial relativement à ce motif.

[70] Nonobstant la date pertinente antérieure, je ne conclus pas que mes conclusions ci-dessus en ce qui a trait à l'analyse de la confusion diffèrent substantiellement pour ce motif.

[71] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi est retenu à l'égard des produits de vêtements et liés aux vêtements mentionnés ci-dessus et rejetés à l'égard des produits restants.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[72] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive et qu'elle n'est pas en mesure d'être distinctive des produits de la Requérante en ce sens qu'elle risque d'être confondue avec la Marque de commerce de l'Opposante, en raison de l'emploi et de l'enregistrement antérieurs de

la Marque de commerce de l'Opposante, et que la marque de commerce n'est pas adaptée pour distinguer les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante.

[73] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[74] L'article 2 de la Loi, tel qu'il était à l'époque, définit le terme « distinctif » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[75] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l'emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. D'autre part, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l'emploi pour son caractère distinctif, parce qu'elle possède un caractère distinctif inhérent [voir *Astrazeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au para 16].

[76] Dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429, dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré que « Évidemment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[77] Par conséquent, premièrement, afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l'Opposante doit démontrer que la Marque de commerce de l'Opposante avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits pertinents [voir *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, au para 34; voir également *Navsun Holdings Ltd c Sadhu Singh Handrad Trust*, 2020 COMC 64, au para 40].

[78] En l'espèce, même si je devais conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, dans la mesure où ce motif s'applique en fin de compte à la question de la confusion, j'en viendrais aux mêmes conclusions que ci-dessus en ce qui a trait aux motifs prévus à l'article 12(1)d) et à l'article 16.

DISPOSITION

[79] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à l'article 38(12) de la Loi et aux pouvoirs qui me sont conférés à l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande à l'égard de l'ensemble de produits biffés ci-dessous et je rejette l'opposition à l'égard des produits et services restants :

Trousses de premiers soins; équipement de sécurité, notamment casques de sécurité, lunettes de sécurité, lunettes de protection, bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, articles de protection du visage, notamment visières à usage autre que médical, respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, écrans faciaux à usage autre que médical et gants de protection à usage industriel; vêtements de protection traités avec des produits ignifuges, notamment pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers de protection contre le feu; vêtements de protection traités avec des retardateurs pour les soudeurs, les meuleurs et les mécaniciens servant à les protéger des flammes, des étincelles et du feu; casques de protection de l'ouïe, à usage autre que médical, casques de protection de l'ouïe avec radio, à usage autre que médical; ceintures de maintien dorsal pour travailleurs; ~~bottes industrielles de protection~~; couvre-chefs de protection, notamment casques de sécurité et casques; cônes de signalisation; genouillères pour travailleurs; masques antipoussières, ~~bottes en caoutchouc moulé~~; manchettes de protection; manchettes en poly et en PVC; ~~tabliers de protection; tabliers de protection en poly, imprégnés de néoprène et en PVC; bottes de sécurité; gants de protection en mailles; sacs jetables; sacs à outils; gants tout usage en caoutchouc et en plastique pour la maison; vêtements de travail, notamment gants de travail, notamment gants en coton, gants en coton et en cuir et gants en cuir; gants en latex, gants de caoutchouc, gants en vinyle et gants en polychlorure de vinyle, gants en nitrile, gants en poly; chaussettes; vêtements imperméables, notamment ensembles imperméables, pantalons, chapeaux, bottes ainsi que cuissardes et bottes-pantalons pour la pêche et la chasse; vêtements traités avec des produits ignifuges, notamment pantalons, chemises, salopettes, combinaisons et tabliers; vêtements d'extérieur pour l'hiver, notamment gants, combinaisons, salopettes, pantalons à bretelles, pantalons, cache-oreilles; résilles; tous les produits susmentionnés pour le travail et la sécurité.~~

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE 2020-12-16

COMPARUTIONS

Robert Watchman

Pour l'Opposante

Richard S. Levy

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Pitblado LLP

Pour l'Opposante

Richard S. Levy

Pour la Requérante