



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 242

Date de la décision : 2021-10-29

DANS L’AFFAIRE DE QUATRE OPPOSITIONS

Monster Energy Company

Opposante

et

NBA Properties, Inc.

Requérante

**1,729,906 pour TO 16 avec étoile, avec
marques de griffe et Dessin de banderole**

Demandes

**1,729,907 pour Étoile avec marques
de griffe**

**1,730,061 pour TO 16 avec Étoile, avec
marques de griffe et Dessin de banderole**

**1,730,063 pour Étoile avec Dessin
de marques de griffe**

INTRODUCTION

[1] NBA Properties, Inc. (la Requérante) a produit quatre demandes de marques de commerce, toutes comportant un élément figuratif de griffe (comme il est indiqué ci-dessous). Les quatre demandes ont été produites en fonction de l’utilisation proposée au Canada en liaison avec une gamme de produits et de services, couvrant entre autres des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs ainsi que divers produits et services liés au basket-ball. Les états

déclaratifs des produits et des services pour ces demandes, révisés par la Requérante, sont reproduits à l'annexe A de la présente décision.



Demandes n^{os} 1,729,906 et 1,730,061



Demandes n^{os} 1,729,907 et 1,730,063

(parfois appelées collectivement les Marques, autrement appelées individuellement la Marque ou la Marque 906, la Marque 907, la Marque 061 et la Marque 063, respectivement)

[2] Monster Energy Company (l'Opposante) s'est opposée à ces demandes principalement parce que les Marques créent de la confusion avec ses marques de commerce déposées et/ou employées antérieurement qui sont composées d'un dessin de griffe M (collectivement, les Marques figuratives de l'Opposante ou les marques de commerce déposées de l'Opposante, énumérées à l'annexe B ci-dessous).

[3] Dès le début, je constate que de nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications.

[4] Pour les raisons qui suivent, chaque opposition est rejetée.

DOSSIERS

[5] Le tableau ci-dessous résume certains des détails de chacune des demandes d'enregistrement des marques de commerce visées par une opposition, à savoir les dates où elles ont respectivement été produites et annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce*, ainsi que les dates auxquelles elles ont fait l'objet d'une opposition.

N° de demande	Date de production	Date d'annonce	Date de production de la déclaration d'opposition
1,729,906	Le 26 mai 2015	Le 25 novembre 2015	Le 20 janvier 2016
1,729,907	Le 26 mai 2015	Le 25 novembre 2015	Le 20 janvier 2016
1,730,061	Le 27 mai 2015	Le 30 mars 2016	Le 30 mai 2016
1,730,063	Le 27 mai 2015	Le 30 mars 2016	Le 30 mai 2016

[6] Chaque déclaration d'opposition a été modifiée par la suite par l'Opposante avec l'autorisation du registraire accordée le 22 octobre 2018 (en ce qui concerne les demandes n^{os} 1,730,061 et 1,730,063) et le 21 novembre 2018 (en ce qui concerne les demandes n^{os} 1,729,906 et 1,729,907). Dans chaque cas, la modification visait à mettre à jour le statut de l'Opposante invoqué dans la demande n° 1,692,983, qui a été inclus dans chaque déclaration d'opposition initiale sous la section des questions relatives au droit à l'enregistrement et qui était depuis arrivé à échéance à l'enregistrement le 24 août 2017.

[7] Dans leur version modifiée, les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante sont semblables dans chacun des quatre cas et indiquent que les demandes ne sont pas conformes à l'article 30e) de la Loi, que les Marques ne sont pas enregistrables en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, et que les Marques ne sont pas distinctives en vertu de l'article 2 de la Loi. La principale différence en ce qui concerne les arguments vise le motif de non-conformité alors que l'Opposante soutient également que les demandes ne sont pas conformes aux articles 30b), h) et i) de la Loi en ce qui concerne ses oppositions aux demandes de marques de commerce n^{os} 1,729,906 et 1,729,907.

[8] La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations réfutant les allégations de l'Opposante.

[9] À l'appui de ses oppositions, dans chaque cas, l'Opposante a produit l'affidavit de Rodney Cyril Sacks (l'affidavit Sacks). L'Opposante a également produit ce qui suit :

- En ce qui concerne ses oppositions aux demandes de marques de commerce n^{os} 1,729,906 et 1,729,907

- Des copies certifiées de ses numéros d'enregistrement LMC637,677, LMC833,007 et LMC833,012.
- En ce qui concerne ses oppositions aux demandes de marques de commerce n^{os} 1,730,061 et 1,730,063
 - L'affidavit supplémentaire de Rodney Cyril Sacks (l'affidavit Sacks supplémentaire).

[10] L'affidavit Sacks fournit des renseignements sur les activités de l'Opposante, y compris l'emploi et la promotion de ses marques de commerce invoquées au Canada. L'affidavit Sacks supplémentaire fournit des renseignements sur la façon dont les boissons énergétiques de l'Opposante ont été vendues ou promues dans les lieux ou les installations où des équipes de la NBA jouent ou ont joué. M. Sacks n'a pas été contre-interrogé sur ses affidavits.

[11] À l'appui de ses demandes, dans chaque cas, la Requérante a produit l'affidavit de Jennifer Leah Stecyk (l'affidavit Stecyk). L'affidavit Stecyk présente la preuve de l'état du registre. Mme Stecyk n'a pas été contre-interrogée sur son affidavit.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites dans chaque instance et étaient représentées à l'audience. Les quatre oppositions ont été entendues ensemble, étant donné que toutes les procédures concernent les mêmes parties, les mêmes marques de commerce ou des marques de commerce connexes, et que les motifs d'opposition, les éléments de preuve et les questions soulevées, même s'ils ne sont pas nécessairement identiques, sont globalement sensiblement similaires.

DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

[13] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- Articles 38(2)a) et 30 de la Loi - la date de production des demandes
 [*Georgia-Pacific Corporation c Paper Ltd* (1984), 3 CP (3d) 469, à la p. 475 (COMC)];
Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC);
Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90, à la p. 94 (COMC);

Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc, (1990)
28 CPR (3d) 428, aux p. 432-433 (COMC)];

- Articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de la décision [*Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].
- Articles 38(2)c) et 16 de la Loi – la date de production des demandes [article 16(3) de la Loi];
- Articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production des oppositions [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185].

[14] L’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun motif d’opposition n’empêche l’enregistrement de ses Marques.

ANALYSE DES MOTIFS D’OPPOSITION

[15] Comme il est indiqué ci-dessus, les motifs d’opposition portent principalement sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion entre la Marque et les marques de commerce invoquées par l’Opposante. Je vais maintenant les examiner, en commençant par le motif fondé sur l’article 12(1)d).

Article 12(1)d)

[16] Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l’existence d’enregistrements invoqués par un opposant [*Quaker Oats Co of Canada Ltd/La Compagnie Quakers Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd* (1986), 11 CP (3d) 410 (COMC)]. Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements n^{os} LMC637,677, LMC833,007 et LMC833,012 et LMC979,313 existent.

[17] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, la Requérante doit maintenant démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les Marque et l'une des marques invoquées par l'Opposante.

[18] À cet égard, je concentrerai mon analyse sur la marque de commerce avec dessin de griffe M de l'Opposante qui fait l'objet des enregistrements n^{os} LMCA637,677, LMC833,007 et LMC979,313, car je considère qu'ils représentent les arguments les plus solides de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[19] 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.

[20] Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services d'une source qui sont considérés comme provenant d'une autre source. Essentiellement, la question en l'espèce est de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce avec dessin de griffe M de l'Opposante, qui voit les produits et services de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu'ils proviennent, sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[21] Dans l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le

cadre d'une évaluation contextuelle [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 où la Cour suprême du Canada déclare, au para 49, que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[22] À mon avis, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties est le facteur déterminant dans chaque cas à l'étude. À ce titre, j'examinerai d'abord ce facteur.

Degré de ressemblance

[23] En commençant par la demande n° 1,730,063 de la Requérante, je conclus que, dans l'ensemble, les marques de commerce des parties sont très différentes. Pour faciliter la lecture de cette décision, les marques des parties sont reproduites ci-dessous.



Marque de la Requérante
(demande n° 1,730,063)



Marque de commerce avec dessin de griffe en
M de l'Opposante

[24] Les marques des parties ne se ressemblent que dans la mesure où elles comprennent toutes deux un élément figuratif de griffes ou de griffures et pourraient donc toutes deux suggérer l'idée d'une chose retenue par des griffes ou déchirée ou égratignée par des griffes.

[25] Toutefois, les similitudes entre les marques des parties s'arrêtent là. Plus précisément, la marque de commerce de l'Opposante est un dessin composé d'une griffe ou de trois griffures verticales formant la lettre « M ». Tant sur le plan sonore que visuel, c'est à mon avis la lettre « M » qui se distingue dans la marque de commerce de l'Opposante. D'un point de vue conceptuel, la lettre « M » n'a aucune signification évidente par rapport aux produits et services

de l'Opposante. Ceci dit, il s'agit de la première lettre du nom et de la marque Monster de l'Opposante. À ce titre, elle pourrait, à mon avis, suggérer l'idée d'un monstre (comme pour une créature imaginaire munie de griffes) ou tout simplement celle de boissons énergétiques de la marque Monster de l'Opposante.

[26] La Marque, d'autre part, dans son ensemble, ne connote aucune signification évidente, à part suggérer sans doute des idées liées aux étoiles du sport ou du basketball (c'est-à-dire des sportifs ou des joueurs ou des équipes de basket-ball habiles, talentueux ou célèbres). Elle est composée d'un dessin combinant une représentation graphique d'une griffe ou de trois griffures affichées sur un axe horizontal entouré ou encadré par une étoile à cinq branches et elle ne me donne pas l'impression d'avoir un seul aspect dominant sur un autre. En d'autres termes, l'aspect frappant de la marque est l'étoile parcourue de griffures sur toute sa surface.

[27] L'Opposante fait valoir que ce qui est frappant, c'est que la partie inférieure de sa marque de commerce figurative avec griffes en M est entièrement comprise dans la Marque, bien qu'elle soit en position horizontale, et que les griffures semblent identiques dans les deux cas, allant d'une ligne plus large à une ligne plus mince à la pointe des griffures. Je ne suis pas d'accord. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble, et non scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs. Dans ce cas, l'accent mis sur la partie individuelle de la Marque, à savoir la représentation fantaisiste de griffes ou de griffures, qui est quelque peu semblable à la marque de commerce de l'Opposante, semble mettre en jeu une forme de comparaison côte à côte contre laquelle les tribunaux nous ont mis en garde.

[28] Par conséquent, le facteur de l'article 6(5)e) favorise fortement la Requérante.

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

[29] Même si je conclus que la Marque est en quelque sorte intrinsèquement plus forte que la marque de commerce figurative avec griffes en M de l'Opposante, je constate que les deux marques en litige possèdent une certaine mesure de caractère distinctif inhérent compte tenu de leur inclusion respective d'éléments de dessin fantaisiste ou de stylisation uniques.

[30] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la Requérante n'a présenté aucune preuve indiquant que la Marque a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. L'Opposante, d'autre part, soutient que sa marque de commerce figurative avec griffes en M a acquis un caractère distinctif substantiel au Canada, étant devenue bien connue et célèbre pour les clients canadiens dans l'industrie des boissons énergétiques à la suite de ventes massives, de publicité et de promotion. La preuve de l'Opposante à cet égard se compose principalement de l'affidavit Sacks, dont les parties les plus importantes sont résumées ci-dessous.

- M. Sacks est le président et chef de la direction de Monster Beverage Corporation et de ses filiales, y compris l'Opposante [para 1].
- L'Opposante exploite une entreprise de conception, de création, de développement, de production, de commercialisation et de vente de boissons énergétiques. Avant juin 2015, ses activités visaient également d'autres boissons « non énergétiques », telles que les sodas naturels, les jus de fruits, les boissons fouettées, les citronnades et les thés glacés [para 3].
- Les marques de l'Opposante comprennent la marque de commerce figurative avec griffes en M, les marques de commerce MONSTER et MONSTER ENERGY (les Marques Monster) employées, entre autres, relativement à des boissons énergétiques (les boissons énergétiques Monster). La marque de commerce figurative avec griffes en M a été produite ou enregistrée et est vendue dans plus de 116 pays dans le monde [para 5 à 7 et 10].
- M. Sacks affirme que chaque canette de boisson énergétique Monster porte la marque figurative de griffes en M [affidavit Sacks, para 8]. Il fournit des extraits du site Web de *monsterenergy.com* illustrant les boissons énergétiques Monster vendues au Canada [para 23, Pièce RCS-3]. Je note que les canettes de boisson énergétique illustrées arborent toutes une étiquette avec au moins la marque de commerce figurative avec griffes en M.

- M. Sacks affirme que l'Opposante a lancé ses boissons énergétiques Monster aux États-Unis en 2002 et a commencé des ventes internationales, y compris au Canada, à compter de 2003. Il déclare que depuis 2002, l'Opposante a vendu plus de 16,1 milliards de canettes de boissons énergétiques Monster dans le monde, y compris au Canada, générant plus de 24 milliards de dollars américains en revenus de détail totaux à l'échelle internationale. Il déclare également que les ventes de boissons énergétiques Monster par l'Opposante dépassent trois milliards de canettes par an. Au Canada, entre le lancement des produits en 2003 et le 31 mars 2016, M. Sacks affirme que les ventes de boissons énergétiques Monster ont atteint plus de 479 millions de canettes arborant la marque de commerce figurative avec griffes en M, ce qui représente des ventes de plus de 565 millions de dollars américains [para 8 à 9, 12 et 13 et 16].
- Au cours de la période de 52 semaines se terminant le 26 décembre 2015, M. Sacks affirme que l'Opposante avait une part de marché de 34,6 % par volume unitaire des ventes de boissons énergétiques au Canada [para 9].
- M. Sacks affirme qu'au Canada, les boissons énergétiques MONSTER sont vendues dans plus de 33 000 points de vente au total dans les magasins de détail, les stations-service et d'autres points de vente tels que les épiceries, les pharmacies et les magasins de vente sur place [para 15].
- M. Sacks explique que la stratégie de commercialisation de l'Opposante n'est pas conventionnelle en ce sens qu'elle n'utilise pas la publicité directe à la télévision ou à la radio pour promouvoir la marque de commerce figurative avec griffes en M, mais il affirme que, par sa stratégie de commercialisation, la marque de commerce est néanmoins exposée à la télévision, sur Internet, dans les magazines et lors d'événements en direct [para 19].
- M. Sacks déclare que l'Opposante a largement annoncé, commercialisé et promu ses boissons énergétiques Monster arborant la marque de commerce figurative avec griffes en M grâce à la commandite d'athlètes et de compétitions sportives dans le monde entier (ce qui comprend une vaste couverture médiatique et Internet), sur des vêtements et des marchandises arborant la marque de commerce figurative avec griffes en M distribués

dans les magasins de détail, dans les magazines, sur les sites Internet de l'Opposante et autres, et sur les médias sociaux, comme sa page Facebook, dans des publications, grâce à la commandite de festivals de musique et de musiciens, et par la distribution dans des points de vente et de matériel promotionnel. Pour la période allant de 2011 au 31 mars 2016 inclusivement, M. Sacks affirme que l'Opposante a dépensé plus de 131 millions de dollars américains en publicité, en commercialisation et en promotion de ses boissons énergétiques Monster au Canada et que les publicités et les promotions de l'Opposante pour ses boissons énergétiques Monster, presque sans exception, arborent la marque de commerce figurative avec griffes en M [para 23 à 25].

- M. Sacks explique que, au Canada et ailleurs qu'aux États-Unis, l'Opposante alloue la majeure partie de son budget de marketing, de publicité et de promotion aux endossements d'athlètes et à la commandite de compétitions d'athlétisme et d'autres événements. En particulier, il déclare que le volet de commercialisation de l'Opposante comprend des événements internationaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, des événements diffusés sur Internet (par exemple, la commandite d'événements du grand prix du championnat du monde de course sur route, de courses de la série de Formule Un du championnat du monde, de supercross et d'événements du championnat de l'Ultimate Fighting). En plus des montants contractuels versés pour la commandite d'athlètes et d'équipes de course, il déclare que l'Opposante dépense des sommes importantes pour soutenir les athlètes, les équipes et les sports commandités par l'entremise de matériel de point de vente, de tirages et de cadeaux, le banderolage ou le branding des véhicules des athlètes, le paiement des frais de déplacement des athlètes et la fourniture de vêtements de marque Monster (soit des vêtements arborant les Marques Monster et/ou la marque de commerce figurative avec griffes en M, mais qui inclut presque toujours la marque de commerce figurative avec griffes en M), des produits gratuits pour les stations d'échantillonnage (qui sont fournis à chaque événement), et des équipements de sports d'action arborant la marque de commerce figurative avec griffes en M. M. Sacks déclare que l'Opposante a distribué plus de 3,4 millions de boîtes de 473 mL de boissons énergétiques Monster aux consommateurs canadiens. Il fournit également des copies de photographies montrant les promotions des boissons énergétiques Monster de l'Opposante au Canada et des événements

commandités par Monster au Canada. Les photographies montrent des affiches et d'autres matériels de commercialisation pour divers événements sportifs qui mettent notamment en vedette la marque de commerce figurative avec griffes en M [para 20, 26 et 32, Pièce RCS-2].

- M. Sacks explique que la commandite par l'Opposante d'événements sportifs nécessite l'affichage de la marque de commerce figurative avec griffes en M lors des événements sur des banderoles, des affiches, des panneaux, des vêtements et des accessoires vendus lors des événements, sur les gros porteurs de transport, de soutien et d'accueil, sur les autocaravanes et les véhicules promotionnels qui sillonnent le circuit pour divers sports. M. Sacks explique en outre qu'en plus de commanditer des événements, l'Opposante commandite également des équipes sportives et des athlètes professionnels, où la marque de commerce figurative avec griffes en M figure en bonne place sur l'équipement de l'équipe ou de l'athlète individuel. Il donne aussi de nombreux exemples détaillés des activités de commandite sportive internationales de l'Opposante, notamment lors d'événements canadiens tels que Monster Energy Motocross Nationals (de 2007 à 2011), The Shred Show au World Ski and Snowboard Festival (depuis 2011), North by Northeast festival (de 2011 à 2013), la compétition de planche à neige Ruckus in the Rockies (de 2011 à 2014), le Supermotocross de Montréal (de 2010 à 2012), le festival de plage Center of Gravity (depuis 2012), le Grand Prix de Trois-Rivières (depuis 2014). M. Sacks fournit de nombreuses pièces justificatives, dont des photographies d'événements et d'athlètes commandités ainsi que de l'information sur la radiodiffusion canadienne, des statistiques sur l'auditoire et de fréquentation des événements, des imprimés de pages d'accueil et de pages Facebook d'événements commandités, des imprimés de pages d'accueil d'athlètes commandités, des articles mettant en vedette des athlètes commandités, et plus encore. La marque de commerce figurative avec griffes en M de l'Opposante est clairement visible sur l'équipement et les uniformes des athlètes, les banderoles d'événements, les affiches, etc., selon la description de M. Sacks. Les événements et commandites se situent entre 2007 (commandite de MotoGP par exemple) et au moins 2016 (X Games), dont beaucoup avec un large public international (y compris au Canada), les événements se déroulant au

Canada (comme le Grand Prix Canada de Formule Un), ainsi que (19) athlètes canadiens commandités [para 27, 30 à 111 et 112 à 118, Pièces RCS-4 à RCS-33].

- Discutant des efforts de commercialisation de l’Opposante sur son site Web et dans les médias sociaux, M. Sacks affirme que le site Web de l’Opposante sur *monsterenergy.com*, où les boissons énergétiques Monster et la marque de commerce figurative avec griffes en M sont affichées en évidence, a été lancé en août 2003. Il fournit des statistiques concernant les visiteurs de ce site Web, y compris du Canada (1,2 million entre le 1^{er} septembre 2010 et le 30 juin 2016) et joint des pages de la version canadienne de ce site Web. M. Sacks affirme également que les visiteurs du site Web de l’Opposante peuvent s’abonner à son bulletin et que l’Opposante envoie des « courriels de masse » aux abonnés où la marque de commerce figurative avec griffes en M est présentée lorsqu’un athlète commandité participe à un événement important [para 126 à 129, Pièces RCS-34 et RCS-35].
- M. Sacks affirme que la publicité et la promotion des boissons énergétiques Monster sont également faites dans les médias sociaux populaires, tels que Facebook, Twitter et Instagram. Plus précisément, l’Opposante a les pages et comptes de médias sociaux suivants :
 - la page Facebook MONSTER ENERGY, qui compte plus de 647 000 « j’aime » du Canada;
 - la page Facebook MONSTER ENERGY Gaming, qui compte plus de 29 000 « j’aime » du Canada;
 - la page Facebook MONSTER ENERGY Supercross, qui compte plus de 82 000 « j’aime » du Canada;
 - la page Facebook MONSTER ENERGY Music, qui compte plus de 7 000 « j’aime » du Canada;
 - la page Facebook MONSTER Army, qui compte plus de 9 000 « j’aime » du Canada;
 - la page Facebook MONSTER ENERGY Girls, qui compte plus de 23 000 « j’aime » du Canada;
 - la page Facebook MONSTER ENERGY Military, qui compte plus de 1 400 « j’aime » du Canada;
 - le compte Instagram MONSTER ENERGY, qui compte 3,2 millions d’abonnés du monde entier;

- Le compte Twitter MONSTER, qui compte 3,1 millions d'abonnés du monde entier, et un compte Twitter distinct pour le Canada, qui compte plus de 24 000 abonnés.

[para 130, 131 et 132, Pièce RCS-38]

- Selon le rapport de Facebooker sur les statistiques mondiales de Facebook de 2012 fourni par M. Sacks, Monster Energy est classé au 14^e rang des [traduction] « noms de page Facebook » les plus populaires. La même année, CNBC a rapporté que la page Facebook de MONSTER ENERGY était l'une des dix marques les plus [traduction] « appréciées » du monde sur Facebook [para 131 et 133, Pièces RCS-36 et RCS-37].
- L'Opposante livre également du contenu par l'intermédiaire de diverses chaînes YouTube, y compris sa chaîne MONSTER ENERGY YouTube qui, depuis son lancement le 22 mars 2006, a eu plus de 152 millions de vues dans le monde, dont plus de 5,5 millions de vues du Canada [para 133 à 135, Pièces RCS-38 et RCS-39].
- M. Sacks indique également que la marque de commerce figurative avec griffes en M a fait l'objet d'une large couverture médiatique dans des magazines à diffusion internationale qui décrivent et font référence aux boissons énergétiques Monster, notamment dans le *Wall Street Journal* (2003), *Time magazine* (2003), *BusinessWeek* en ligne (2005, 2006), le magazine *Forbes* (2005), et ainsi de suite et dans les publications commerciales [para 141 et 142, 145 et 147, Pièce RCS-41].
- En plus d'apparaître sur la boisson énergétique Monster elle-même, M. Sacks déclare que l'Opposante distribue également de nombreux articles de point de vente (y compris des en-têtes d'affichage, des présentoirs, des affichettes, des feuilles de vente, des autocollants, des décalcomanies, des affiches, des panneaux de mat, des glacières de comptoir, des glacières autoporteuses, des supports à « étagère » ou des systèmes de supports filaires, des supports à ventouses, des pellicules statiques, des banderoles et des objets gonflables), mettant en valeur la marque de commerce figurative avec griffes en M dans le cadre de la commercialisation globale de l'Opposante. En 2010, l'Opposante a distribué plus de 7,7 millions de documents au point de vente dans le monde entier [para 149, Pièce RCS-49].

- M. Sacks explique que, depuis 2002, l'Opposante a utilisé, dans le monde entier, y compris au Canada, sa marque de commerce figurative avec griffes en M sur des vêtements, y compris des t-shirts, des pulls d'entraînement à capuchon, des pulls d'entraînement, des vestes, les pantalons, des bandanas, des bandeaux absorbants, des gants et des couvre-chefs et/ou a octroyé une licence d'emploi à leur égard. Il affirme que l'Opposante utilise également cette marque de commerce et/ou en a octroyé une licence d'emploi sur d'autres produits, allant du casque sport aux bracelets en silicone et des troussees d'autocollants aux sacs de transport polyvalents [para 136 et 137].
- M. Sacks affirme en outre que l'Opposante a conclu des accords de licence avec plusieurs fabricants de vêtements, leur octroyant une licence pour produire et vendre des vêtements arborant la marque de commerce figurative avec griffes en M. Ces accords imposent au licencié l'obligation de maintenir les normes élevées associées à cette marque, sous réserve d'une inspection périodique par l'Opposante. Chaque licencié de vêtements et de marchandises vend les vêtements et les marchandises avec la marque de commerce figurative avec griffes en M aux détaillants du monde entier [para 138, Pièce RCS-40].
- M. Sacks affirme que les Marques Monster sont présentées dans des jeux vidéo en association avec la planche à roulettes, la course automobile de rallye, et ainsi de suite, et des athlètes commandités, pouvant être achetés dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada. Il déclare que l'Opposante s'est également associée avec des éditeurs de jeux vidéo pour promouvoir le lancement de nouveaux jeux vidéo (promotions croisées où les Marques Monster apparaissaient), en liaison avec des jeux vidéo populaires comme Call of Duty (de 2009 à 2010 et 2013). Il ajoute que l'Opposante a également commandité des événements, notamment des tournois de jeu (de 2014 à 2016) ainsi que des équipes de sport électronique (équipes de jeux vidéo compétitifs) qui participent à des compétitions de jeux vidéo multijoueurs (de 2011 à 2015) [para 150 à 160, Pièce RCS-50].

[31] À l'audience, en se fondant sur la décision rendue dans *Monster Energy Company c Chun Hua Lo*, 2021 COMC 40, aux para 16 à 22, la Requérente a soutenu que tout emploi attesté par M. Sacks ne peut bénéficier à l'Opposante. L'Opposante, de son côté, a fait valoir que la

présente affaire se distingue de celle citée par la Requérante, notamment parce que (i) la preuve diffère (l'affidavit Sacks ne contenant aucune note de bas de page semblable à celle dont il est question dans *Monster Energy Company c Chun Hua Lo*); et (ii) les déclarations de M. Sacks en l'espèce sont claires et font surtout référence aux ventes directes de l'Opposante. Je suis d'accord. Je note également que la Requérante a choisi de ne pas contre-interroger M. Sacks quand elle a eu l'occasion de le faire.

[32] La preuve de l'Opposante comporte d'autres lacunes (comme les données de ventes qui ne sont pas ventilées pour chacune des marques de commerce invoquées ou pour chaque produit ou service couvert par les enregistrements). Quoi qu'il en soit, je suis convaincue qu'un examen équitable de l'ensemble du témoignage de M. Sacks établit que la marque de commerce figurative avec griffes en M de l'Opposante a un degré significatif de caractère distinctif acquis, du moins en liaison avec les boissons énergétiques, en raison de ventes substantielles, de publicité et de promotion – y compris au moyen de multiples activités de commandite – au Canada depuis 2003.

[33] Dans l'ensemble, bien que j'estime que la Marque possède un plus grand caractère distinctif inhérent, la marque de commerce figurative avec griffes en M de l'Opposante a été employée pendant une plus longue période et a acquis un caractère distinctif beaucoup plus important. Par conséquent, je conclus que l'évaluation globale du facteur de l'article 6(5)a favorise au bout du compte l'Opposante en raison du degré substantiel de caractère distinctif acquis par sa marque de commerce figurative avec griffes en M.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34] Compte tenu de ce qui précède, le facteur de l'article 6(5)b favorise également l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[35] Le facteur de l'article 6(5)c favorise l'Opposante dans la mesure où il y a chevauchement direct, au moins en ce qui concerne les autocollants, les décalcomanies, certains vêtements et couvre-chefs, et les services de promotion dans le domaine sportif. Cela dit, compte

tenu de ma conclusion générale concernant le risque de confusion ci-dessous, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de continuer d'examiner les biens et services des parties ou d'établir dans quelle mesure leurs voies de commercialisation correspondantes (c.-à-d., l'article 6(5)d)) pourraient éventuellement se chevaucher [voir *Monster Energy Company c Moncler SPA, an incorporated business forming a joint stock company of Italian nationality*, 2021 COMC 112, au para 62, et *Monster Energy Company c Moncler SPA, an incorporated business forming a joint stock company of Italian nationality*, 2021 COMC 113, au para 61, pour un traitement similaire de ces facteurs].

Autres circonstances de l'espèce – État du registre

[36] La preuve de l'état du registre est produite pour démontrer le caractère distinctif commun ou l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce ou d'une partie d'une marque de commerce. Il est établi que lorsque des marques de commerce renferment un élément commun qui fait également partie de plusieurs autres marques de commerce sur le même marché, cela a tendance à amener les consommateurs à prêter davantage attention aux autres éléments qui ne sont pas communs aux marques en question et à les distinguer [*K-Tel International Ltd c Interwood Marketing Ltd* (1997), 77 CPR (3d) 523 (CF 1^{re} inst)]. Cela dit, cette preuve n'est pertinente que dans la mesure où des inférences peuvent en être tirées en ce qui concerne l'état du marché, lesquelles ne peuvent être tirées que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents sont trouvés [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[37] Comme il a été indiqué précédemment, l'affidavit Stecyk présente la preuve de l'état du registre. Cette preuve porte sur des marques de commerce comprenant ou renfermant des représentations de griffes, de pattes, de griffures, de marques de pattes ou de rayures et/ou qui comprennent ou renferment la lettre M présentée dans une forme stylisée, qui, selon la Requérante, apparaissent et coexistent couramment dans le registre des marques de commerce canadiennes et sont utilisés en liaison avec un large éventail de produits et de services.

[38] La Requérante fait valoir qu'il existe 139 marques de commerce actives pertinentes qui incorporent les éléments recherchés par Mme Stecyk, dont un certain nombre est la propriété de

diverses équipes sportives ou organisations sportives qui couvrent des services liés aux compétitions sportives, aux événements sportifs et aux biens et/ou services connexes qui font la promotion de telles activités sportives.

[39] Dans ses observations écrites, la Requérente attire plus particulièrement l'attention sur neuf enregistrements, à savoir les n^{os} LMC455,329, LMC512,171, LMC555,252, LMC456,268, LMC456,270, LMC456,273, LMC965,712, LMC965,386 et LMC502,157. La Requérente fait valoir que ces marques de commerce qui comprennent ou renferment la représentation de griffes, de pattes, de griffures, de marques de pattes ou de rayures sont enregistrées au Canada par des équipes professionnelles de basket-ball de la NBA et que la plupart ont été employées et/ou enregistrées au Canada à partir de dates antérieures à tout emploi par l'Opposante de sa marque de commerce figurative avec griffes en M au Canada.

[40] En ce qui concerne les références précises et limitées aux boissons, la Requérente attire également l'attention sur quatre enregistrements, à savoir les n^{os} LMC498,789, LMC916,405, LMC934,736 et LMC835,500, ainsi que deux demandes de marques officielles, à savoir les n^{os} 906,245 et 900,318. Toutes ces marques comportent une lettre stylisée M et/ou des représentations de griffes, de pattes, de griffures, de marques de pattes ou de rayures, figurent dans le nom de tiers et coexistent dans le registre.

[41] L'Opposante, pour sa part, fait valoir que les résultats de la recherche de Mme Stecyk ne sont pas pertinents, étant donné qu'aucune des marques de commerce révélées, contrairement à la Marque de la Requérente, ne présente de caractéristiques similaires à la marque de commerce figurative avec griffes en M. L'Opposante fait en outre valoir que les seules marques de commerce qui comprennent un dessin similaire (comme la demande n^o 1,707,081, par exemple) font l'objet d'une procédure d'opposition de la part de l'Opposante.

[42] Je conviens que la preuve de Mme Stecyk comprend de nombreux résultats non pertinents (tels que les Marques, les marques de commerce appartenant à l'Opposante, ainsi qu'un certain nombre d'autres demandes officielles, recherchées, examinées ou opposées). En outre, je note que Mme Stecyk ne fournit pas de renseignements sur l'étendue d'un emploi par un tiers. Quoi qu'il en soit, compte tenu de ma conclusion globale concernant le risque de

confusion ci-dessous, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de procéder à un examen détaillé de ses résultats de recherche.

Autres circonstances de l'espèce - Pas de cas réels de confusion

[43] Bien que cette question ne soit pas expressément abordée dans la section des circonstances de l'espèce de ses observations écrites, la Requérente y fait valoir qu'il n'y a aucune preuve de confusion réelle entre les marques en cause.

[44] Plus précisément, la Requérente soutient que le graphique de « griffe » incorporé comme élément distinctif de la Marque est de même un élément de diverses marques de commerce possédées, utilisées et enregistrées au Canada par des équipes professionnelles de basket-ball de la NBA, y compris les marques de commerce mentionnées au paragraphe 39 ci-dessus, que l'utilisation du graphique de « griffe » comprenant un élément de la Marque a commencé au Canada il y a plus de 20 ans et que, par conséquent, il y a eu une période de coexistence bien supérieure à dix ans entre le graphique de « griffe » de la Requérente et les marques de l'Opposante.

[45] Rien dans la preuve ne justifie cette affirmation. Comme je l'ai mentionné, la Requérente n'a démontré aucun emploi de sa Marque selon l'emploi projeté au Canada. Elle n'a pas non plus démontré l'emploi par un tiers sur le marché canadien. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une circonstance de l'espèce.

Autres circonstances de l'espèce – Enregistrements antérieurs de la Requérente

[46] L'affidavit Stecyk contient des précisions sur les enregistrements des marques de commerce de la Requérente n^{os} LMC935,533 et LMC947,206, reproduits ci-dessous.



[47] La Requérante fait valoir que ces marques de commerce, qui renferment la représentation d'une griffe ou de griffures, contiennent également la Marque en tant qu'élément.

[48] Même si je constate que les produits et services de la Requérante visés par la demande sont pratiquement identiques à ceux qui sont couverts par au moins un de ces enregistrements antérieurs, je ne considère pas que l'existence de ces enregistrements soit déterminante [*Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1984), 4 CPR (3d) 108, à la p. 115 (COMC)]; *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533, à la p. 538 (COMC); *American Cyanamid Co c Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 CPR (3d) 571 (COMC); *385229 Ontario Limited c ServiceMaster Company*, 2012 COMC 59, au para 47], surtout que la Requérante n'a présenté aucune preuve de coexistence sur le marché.

Autres circonstances de l'espèce – Procédure d'opposition aux États-Unis

[49] À l'audience, la Requérante a également soutenu que l'Opposante avait échoué à s'opposer à l'enregistrement de la Marque aux États-Unis et que, par conséquent, il s'agit d'une circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante.

[50] Bien que les décisions étrangères puissent dans certains cas être prises en considération pour leur valeur persuasive, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'examiner la décision rendue le 3 mai 2021 par le United States Patent and Trademark Office pour conclure en faveur de la Requérante.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[51] Compte tenu de l'article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque raisonnable de confusion entre la Marque 063 et la marque de commerce figurative avec griffes en M de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion principalement parce que je constate que l'absence de ressemblance entre les marques de commerce en cause l'emporte sur tous les autres facteurs pertinents combinés qui favorisent l'Opposante. Comme cela a été confirmé par la Cour

suprême dans la décision *Masterpiece* au para 49, « [...] 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 même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire ».

[52] En outre, les questions, la preuve et les observations concernant les demandes n^{os} 1,730,061, 1,729,906 et 1,729,907 sont sensiblement analogues à celles dont il a été question dans la demande n^o 1,730,063; les différences ne sont pas importantes pour ma conclusion finale. Par exemple, en ce qui concerne les facteurs du caractère distinctif inhérent et du degré de ressemblance, je constate que la présence des éléments supplémentaires dans la Marque 061 n'augmente pas particulièrement son caractère distinctif inhérent, ni ne modifie le degré de ressemblance. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles qui ont été évoquées ci-dessus, je formule les mêmes conclusions pour chacune des Marques de la Requérante concernant la confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi.

[53] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté à l'égard des quatre demandes de la Requérante.

Motifs rejetés sommairement

Articles 16(3)a) et 2

[54] En ce qui concerne son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), l'Opposante invoque l'emploi des mêmes marques de commerce invoquées pour ce qui est de son motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) en liaison avec les mêmes produits et la vente de ceux-ci, ainsi que la commandite d'événements sportifs et musicaux. En ce qui concerne son motif d'opposition fondé sur l'article 2, l'Opposante fait également valoir que les Marques ne distinguent pas les produits et services de la Requérante des produits et services de l'Opposante et ne sont pas adaptées à les distinguer ainsi.

[55] Comme ces motifs portent également sur la question de la confusion, étant donné que l'Opposante n'a pas obtenu gain de cause pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), pour des raisons analogues à celles qui ont été évoquées ci-dessus, elle n'obtiendra pas non plus gain de cause pour les motifs fondés sur les articles 16(3)a) et 2, qui visent les mêmes marques

de commerce. La différence de dates pertinentes ici n'a pas d'incidence significative sur ma conclusion globale concernant le risque de confusion.

Article 30e)

[56] En ce qui a trait à ce motif d'opposition, l'Opposante a plaidé que contrairement à l'article 30e), à la date de production de la demande, la Requérante, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un licencié, ou par elle-même et par l'intermédiaire d'un licencié, n'avait jamais eu l'intention d'employer les marques au Canada. Subsidiairement, l'Opposante a plaidé que contrairement à l'article 30e), la Requérante employait déjà les Marques au Canada. Toutefois, aucune preuve ni observation n'a été produite à l'appui de ces allégations à l'égard de l'une des demandes de la Requérante.

[57] Par conséquent, comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, ce motif d'opposition est également rejeté à l'égard des quatre demandes de la Requérante.

Articles 30b), h) et i)

[58] Les demandes n^{os} 1,729,906 et 1,729,907 ont été produites simultanément un jour après la production des demandes n^{os} 1,730,061 et 1,730,063 et portent respectivement sur des marques de commerce identiques. Comme je l'ai mentionné, les déclarations d'opposition présentées contre ces deux demandes produites ultérieurement soulèvent des motifs d'opposition sensiblement similaires à ceux qui ont été invoqués à l'égard des demandes n^{os} 1,730,061 et 1,730,063, sauf que l'Opposante soutient également que les demandes ne sont pas conformes aux articles 30b), h) et i) de la Loi.

[59] L'Opposante a fait valoir que, contrairement aux articles 30b) et h), la marque de commerce supposément utilisée n'est pas la Marque 906 ou la Marque 907. Toutefois, aucune preuve ni observation n'a été produite à l'appui de cette allégation.

[60] L'Opposante a également soutenu que contrairement à l'article 30(i), les déclarations portant que la Requérante est convaincue qu'elle a droit d'employer la Marque 906 et la Marque 907 au Canada sont fausses en raison du contenu des présentes oppositions, y compris la

connaissance par la Requérante des droits de l'Opposante invoqués en l'espèce et de l'illégalité dudit emploi, le cas échéant :

- cet emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il empiète sur les droits de propriété, invoqués en l'espèce, de l'Opposante;
- cet emploi serait, serait et est illégal en ce sens qu'il est susceptible d'avoir pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce invoquées par l'Opposante, contrairement à l'article 22 de la Loi;
- cet emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il appellerait l'attention du public sur les produits, services ou entreprises de la Requérante de manière à causer de la confusion au Canada entre ces produits, services ou entreprises et ceux de l'Opposante, contrairement à l'article 7b) de la Loi.

[61] L'Opposante n'a pas produit d'observations au soutien de ce motif d'opposition.

[62] Quoiqu'il en soit, le premier volet de ce motif est rejeté parce que la simple connaissance de l'existence des marques figuratives en M de l'Opposante ou la confusion avec les marques figuratives en M de l'Opposante à elle seule n'appuie pas l'allégation selon laquelle la Requérante n'aurait pas pu être convaincue de son droit d'employer la Marque 906 ou la Marque 907. Lorsqu'un requérant a fait la déclaration nécessaire, le motif fondé sur l'article 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi est établie. Les demandes visant la Marque 906 et la Marque 907 contiennent chacune la déclaration requise, et la preuve présentée ne démontre pas qu'il s'agit de cas exceptionnels.

[63] Les deuxième et troisième volets de ce motif échouent parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de son allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque 906 ou la Marque 907 en raison de l'application combinée des articles 30i) et 7b) ou 22 de la Loi. Plus particulièrement, je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante appuie les trois éléments requis d'une action en *passing-off* [comme il est établi dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120, à la p. 132 cité par *Pharmacommunications Holdings Inc c*

Avencia International Inc, 2008 CF 828, au para 41] ou qu'elle appuie une probabilité de diminution de l'achalandage qui entraînerait une violation de l'article 22 [comme il est établi dans *Veuve Clicquot*, aux para 46, 63 à 68]. Par exemple, il n'y a aucune preuve de tromperie du public en raison d'une fausse déclaration. De plus, il n'y a aucune preuve de l'emploi réel de la Marque 906 ou de la Marque 907 au Canada en liaison avec des produits ou des services et je ne suis pas convaincue que ces marques de commerce sont suffisamment semblables à celles de l'Opposante invoquées ou que la preuve établit qu'il y aurait une liaison mentale ou un lien entre l'une des marques de commerce invoquées par l'Opposante et la Marque 906 ou la Marque 907.

DÉCISION

[64] 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 les quatre oppositions selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard, L.L.B.

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

État déclaratif des produits et des services pour les demandes nos 1,729,906 et 1,729,907

Produits

(1) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

Services

(1) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs

services à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

État déclaratif des produits et des services pour les demandes n^{os} 1,730,061 et 1,730,063

Produits

(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pincettes à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; chéquiers, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pincettes à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousse de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pincettes à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pincettes à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; chaises et

tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, casquettes et visières avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.

(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de

golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, cassette-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo.

(13) Billets d'évènement sportif.

Services

(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages vocaux et textuels entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages vocaux et textuels entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès

multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, notamment transmission d'images numériques téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande sans fil, notamment transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo non payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de divertissement, notamment offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, notamment jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, notamment édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball.

(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, notamment de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour des évènements sportifs;

organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le domaine du basketball, notamment de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des événements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des événements de bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

ANNEXE B

Marques figuratives M de l'Opposante

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Produits et services
	<p align="center">LMC637,677</p>	<p>(1) Boissons gazéifiées enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou d'herbes.</p> <p>(2) Boissons, notamment boissons gazeuses, boissons de jus de fruits ayant un contenu de jus de 50 pour cent par volume ou inférieur, qui sont à longue durée de conservation; boissons énergétiques gazéifiées et non gazéifiées ou boissons pour sportifs, thés non gazéifiés, eau, excluant les boissons périssables qui contiennent du jus de fruits ou du soja, ces produits étant pasteurisés ou non.</p>
	<p align="center">LMC833,007</p>	<p>(1) Autocollants, ensembles d'autocollants, décalcomanies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à main, sacoches de messenger, sacs à dos et sacs polochons; vêtements, notamment tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, shorts; couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets; vêtements de protection, notamment couvre-chefs de protection, notamment casques de motocross, casques de moto, casques de motoneige, casques de véhicule tout terrain, casques de sport, casques de conduite, casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige.</p>
	<p align="center">LMC833,012</p>	<p>(1) Autocollants, ensembles d'autocollants, décalcomanies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à main, sacoches de messenger, sacs à dos et sacs polochons; vêtements, notamment tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, shorts; couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets; vêtements de protection, notamment couvre-chefs de protection, notamment casques de motocross, casques de moto, casques de motoneige, casques de véhicule tout terrain, casques de sport, casques</p>

		<p>de conduite, casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige.</p> <p>(2) Serviettes, nommément capes de bain pour enfants, débarbouillettes en matières textiles, essuie-mains, serviettes de bain, capes de bain, serviettes en coton, serviettes de cuisine en tissu, serviettes de golf, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes pour enfants, serviettes en microfibre, serviettes en tissu éponge, serviettes gaufrées, torchons et linges pour essuyer la vaisselle.</p>
	<p>LMC979,313</p>	<p>(1) Promotion de produits et de services dans les industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques et de la musique par la distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et visuel; promotion de compétitions et d'évènements sportifs et musicaux pour des tiers.</p>

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-06-10

COMPARUTIONS

Catherine Bergeron

Pour l'Opposante

Barry Fong

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

Pour l'Opposante

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Pour la Requérante