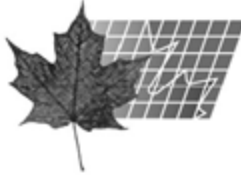


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 245

Date de la décision : 2021-11-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Formula One Licensing BV

Opposante

et

Enrico Valente

Requérant

**1,642,878 pour CAPITAL KARTING
GRAND PRIX LEAD WITH PASSION
& Dessin**

Demande

INTRODUCTION

[1] Formula One Licensing BV (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce CAPTIAL KARTING GRAND PRIX LEAD WITH PASSION & Design (la Marque), laquelle est visée par la demande d'enregistrement n° 1,642,878 d'Enrico Valente (le Requérant). La Marque est reproduite ci-dessous :



[2] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi proposé au Canada en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, robes, jupes, chandails, pulls, pyjamas, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, sorties de bain, robes d'intérieur, ceintures et boucles de ceinture, bretelles, gants, chaussettes, maillots de bain, chapeaux, casquettes, visières, bandanas, cravates, imperméables; vêtements de protection pour amateurs de sports motorisés, nommément casques de course automobile, habits de course automobile ignifugés à des fins de sécurité, gants de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement; lunettes de soleil; parapluies; trophées; médailles; souvenirs et cadeaux, nommément cuillères, livres, napperons, serviettes de bar, verres, grandes tasses, calendriers, banderoles, fanions, drapeaux, plaques murales, insignes, autocollants pour parechocs, carnets d'autographes, papier décoratif, papier peint, programmes souvenirs, sous-verres, tapis de souris, oreillers, housses d'oreiller, couvertures, jetés, draps, serviettes de bain, linges à vaisselle, gants de cuisinier, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs à dos, étiquettes à bagages, plaques pour porteclés, chaînes porte-clés, cartes à jouer, ballons, jouets de plage, jouets gonflables, jouets rembourrés, nécessaires de modélisme.

Services

Organisation et gestion de courses de véhicules motorisés; organisation et gestion de salons professionnels et d'expositions dans le domaine des automobiles; services de divertissement, à savoir prestations musicales devant public et enregistrées; services de divertissement offerts dans le cadre d'expositions ou de parcs d'attractions, nommément offre de manèges de parc d'attractions, de jeux d'arcade, de jeux de cartes et de jeux vidéo interactifs; exploitation de restaurants avec ou sans permis d'alcool, de brasseries et de bars, de casse-croûte, de cafétérias; exploitation de comptoirs d'aliments, de boissons, de vêtements et de souvenirs; vente au détail et vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément de vêtements, de jouets, d'articles ménagers, de souvenirs et d'articles de sport.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, lesquelles comprennent le terme GRAND PRIX, précédemment enregistrées en liaison avec des produits et des services semblables ou connexes.

LE DOSSIER

[4] La demande pour la Marque a été déposée le 10 septembre 2013. La demande comporte l'avertissement suivant :

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable représentée dans la marque en dehors de la marque de commerce.

[5] La demande a été annoncée le 24 juin 2015 aux fins d'opposition. 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. 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 24 novembre 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 fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3), l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité aux articles 30e) et 30i) de la Loi.

[7] Le Requéant a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[8] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Dane Penney, exécuté le 19 décembre 2016 à Toronto. M. Penney n'a pas été contre-interrogé.



[9] Afin d'appuyer sa demande, le Requéant a produit l'affidavit de Janet McKenzie, exécuté le 19 avril 2017 à Ottawa (l'Affidavit McKenzie). Cependant, le Requéant n'a rendu Mme McKenzie disponible pour un contre-interrogatoire; par conséquent, selon la décision du 11 janvier 2018 du registraire, l'Affidavit McKenzie n'est plus considéré comme faisant partie du dossier.

[10] Aucune des parties n'a présenté de plaidoyers écrits. Seule l'Opposante a été représentée lors de l'audience; toutefois, plutôt que de se présenter en personne, le Requéant a soumis une déclaration écrite qui a été brièvement examinée lors de l'audience.

[11] 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 du Requéant.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[12] L'Opposante est la propriétaire des enregistrements de marques de commerce suivants (collectivement, les Marques de commerce GRAND PRIX de l'Opposante) :

Enregistrement	Produits et services
 <p>Grand Prix du Canada LMC240833 Date d'enregistrement : 7 mars 1980 Déclaration d'emploi produite : 25 janvier 1980</p>	<p>[TRADUCTION]</p> <p>Services Organisation de course d'automobiles Formule I.</p>
 <p>Grand Prix du Canada LMC424592 Date d'enregistrement : 11 novembre 1984 Déclaration d'emploi produite : 10 août 1984</p>	<p>[TRADUCTION]</p> <p>Produits Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chapeaux et casquettes; vestes; tee-shirts; vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux de pluie et parapluies; épinglettes, médailles; trophées; nappes; coussins et couvre-coussins; valises et sacs de toute sorte, nommément sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport, sacs à bandoulière; étiquettes porte-clés; casques; jeux; trousse d'assemblage pour voitures; plaques commémoratives en argent; publications imprimées, nommément guides officiels, livres de photos-souvenirs, cartes, programmes, horaires, revues et livres sur les records sportifs; spécialités de bureau, nommément papier à lettres, formulaires de facturation, cartes postales, enveloppes, stylos, crayons, stylos à bille; écussons, autocollants et décalcomanies; serviettes de table; souvenirs, nommément fanions, bannières, drapeaux, emblèmes, anneaux porte-clés et autocollants pour pare-chocs; invitations; et autocollants.</p>
<p>GRAND PRIX DU CANADA LMC776562 Date d'enregistrement : 8 septembre 2010 Revendication : Emploi au Canada depuis 1981</p>	<p>Produits Programmes de course automobile; magazines; papier à tête; billets d'évènement sportif; affiches; laissez-passer de course automobile; autocollants; enveloppes; cartes; manuels et répertoires dans le domaine de la course automobile; horaires imprimés; brochures; vignettes.</p> <p>Services Diffusion, nommément télédiffusion, radiodiffusion, diffusion par câble, diffusion par satellite, diffusion sur Internet; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; radiodiffusion de courses automobiles par Internet, intranet et extranet, télécommunications par Internet, intranet et extranet, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet, aux intranets et aux extranets;</p>

	<p>messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique; services de messagerie numérique sans fil; organisation, tenue et promotion de compétitions sportives, notamment course automobile; production de courses automobiles, de tournois de course automobile et de concours de course automobile pour la radio, le cinéma et la télédiffusion.</p>
--	--

[13] Je remarque que les deux enregistrements de marques figuratives comportent l'avertissement suivant : [TRADUCTION] « Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots GRAND PRIX DU CANADA en dehors de la marque de commerce ».

[14] L'Opposante était également le propriétaire de la demande n° 1,470,846 pour la marque de commerce GRAND PRIX DU CANADA déposée le 24 février 2010 et abandonnée le 16 mars 2016. La demande avait été déposée en liaison avec les produits suivants :

Réveils, amulettes [bijoux], cendriers en métaux précieux, insignes en métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, bracelets [bijoux], broches [bijoux], étuis pour horloges et montres, étuis de montre [présentation], chaînes de montre, chaînes de bijouterie, breloques [bijoux], chronographes [montres], chronomètres, chronoscopes, horloges, horloges et montres électriques, pièces de monnaie, boutons de manchette, cadrans d'horloge et de montre, diamants, boucles d'oreilles, horloges murales électriques, breloques pour porte-clés, figurines, notamment statuettes en métal précieux, en or, brut ou en feuilles, ornements de chapeau en métal précieux, lingots en métaux précieux, bijoux, coffrets à bijoux, notamment coffres à bijoux, anneaux porte-clés, notamment bibelots ou breloques, médaillons (bijouterie), médailles, pinces à billets, colliers de bijoux, épinglettes décoratives, bijoux, notamment ornements de chaussure en métal précieux et ornements pour cheveux, stras, perles [bijoux], pendentifs, platine [métal], métaux précieux et leurs alliages, marchandises en métaux précieux ou plaquées, notamment chopas en métal précieux, écussons commémoratifs en métal précieux, pièces de monnaie en métal précieux, pierres précieuses, bagues [bijoux], argent, brut ou en feuilles, statues en métal précieux, bracelets pour montres-bracelets, épingles à cravate, pinces de cravate, instruments et appareils de minutage, notamment chronomètres électroniques et compte-tours électroniques pour utilisation dans le domaine de la course automobile; chronomètres et pièces connexes, plateaux en métal précieux, bibelots [bijoux], trophées, bracelets de montre, boîtiers de montre, montres, montres-bracelets.

L'Affidavit Penney

[15] M. Penney est employé à titre de spécialiste-rechercheur en marques de commerce par l'agent au dossier de l'Opposante [para 1]. Son affidavit comporte des copies certifiées des

enregistrements pour les Marques de commerce GRAND PRIX de l'Opposante [para 2, Pièces 1(A) à 1(C)].

[16] De plus, il affirme qu'on lui a demandé de consulter et d'imprimer des douzaines de pages Web particulières de *www.progcovers.com* [para 2, Pièces 2(A) à 2(VV)], ainsi que des pages Web particulières de chacune des adresses suivantes : *www.circuitgillesvilleneuve.ca*, *montrealgazette.com*, *www.formula1.com* et *www.youtube.com* [para 2, Pièces 2(WW) à 2(ZZ)]. Les pages Web semblent en grande partie concerner la course automobile Formule 1, mais M. Penney n'explique la pertinence d'aucune de ces pages.

[17] M. Penney atteste également qu'on lui a demandé de visiter un lien vidéo en particulier de *www.formula1.com* et trois liens vidéo de *youtube.com* [para 5 et 6]. M. Penney joint des imprimés de ces pages Web, ainsi qu'un CD-ROM contenant les vidéos en question à son affidavit [Pièces 3(A) à 3(D)]. De nouveau, les vidéos semblent en général concerner la course automobile Formule 1, mais M. Penney n'explique la pertinence d'aucune de ces vidéos.

[18] La valeur probante de l'affidavit de M. Penney sera abordée ci-dessous.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[19] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'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.

[20] Le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué 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 12(1)D) – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE
COMMERCE DÉPOSÉE

[21] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les Marques de commerce GRAND PRIX déposées de l'Opposante.

[22] 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)].

[23] Puisque les Marques de commerce GRAND PRIX de l'Opposante existent dans le registre, l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve en vertu de ce motif à l'égard de chacun de ses trois enregistrements.

[24] Par conséquent, le Requéant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n'importe laquelle des Marques de commerce GRAND PRIX de l'Opposante.

[25] J'évaluerai d'abord la confusion à l'égard des marques figuratives GRAND PRIX DU CANADA de l'Opposante, puis j'aborderai brièvement l'enregistrement de la marque nominale de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[26] 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.

[27] 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 faisant l'objet de 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 Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20].

[28] 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) de la Loi : 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.

[29] 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].

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

[30] Aucune des parties n'a démontré la mesure dans laquelle leurs marques de commerce respectives sont devenues connues.

[31] À cet égard, la seule preuve que l'Opposante a déposée est l'affidavit de M. Penney, lequel est employé par l'agent des marques de commerce de l'Opposante. Toutefois, j'estime que la preuve de M. Penney aide peu dans l'évaluation de la question de confusion, puisque M. Penney a simplement fourni à titre de pièces plusieurs pages et quelques vidéos qu'il a obtenues d'Internet, sans expliquer leur importance. Il n'y a aucune explication dans son

affidavit concernant la pertinence que ces pages pourraient avoir. Il n'y a aucune référence substantielle aux marques de commerce de l'Opposante dans la partie principale de son affidavit et pas même une déclaration que l'Opposante a employé les marques de commerce qu'elle invoque dans cette opposition. Les pièces dans l'Affidavit Penney sont laissées à elles seules pour s'expliquer.

[32] Par conséquent, dans la mesure que M. Penney ne fait aucune déclaration concernant l'Opposante, encore moins concernant l'emploi des marques de commerce de l'Opposante, l'Affidavit Penney a très peu de valeur. Dans la mesure que l'on est supposé faire des inférences à partir des pièces concernant l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce, y compris la durée d'emploi, savoir si un tel emploi est continu, la mesure à laquelle les marques de commerce de l'Opposante sont devenues connues, le caractère distinctif de GRAND PRIX et le genre de produits, services et entreprises de l'Opposante, les pièces constituent principalement du oui-dire. Comme l'Opposante semblait le reconnaître dans une certaine mesure lors de l'audience, une preuve abordant de telles questions est au centre de la détermination des questions en l'espèce et de l'évaluation de la confusion en particulier. Par conséquent, elles auraient dû être introduites par une personne ayant les connaissances et les compétences nécessaires; par exemple, de l'Opposante ou d'un licencié et non par un employé de l'agent. En général, l'affidavit d'un employé de la société d'un agent est admissible seulement dans la mesure que la preuve porte sur des questions non controversées et non centrales [*Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, conf par 2006 CAF 133].

[33] De plus, sur le même sujet, j'estime que l'Affidavit Penney est composé en grande partie de oui-dire et qu'il ne satisfait pas aux critères de nécessité et de fiabilité [voir *Reliant Web Hostings Inc c Tensing Holding BV*, 2012 COMC 48, au para 35]. Dans le meilleur des cas, M. Penney a démontré que ces pages et ces vidéos existent, mais n'a pas démontré la véracité de leur contenu. Peu importe, même si je devais accepter la preuve telle quelle comme fiable, ou que quiconque au Canada a consulté ces pages Web dans une mesure significative, dans le meilleur des cas il n'est pas clair pourquoi l'Opposante a fourni sa preuve par l'entremise de M. Penney plutôt qu'un représentant de l'Opposante qui posséderait les connaissances nécessaires concernant l'emploi par l'Opposante de ses marques de commerce et qui pourrait

être assujéti à un contre-interrogatoire pertinent. Ainsi, à tout le moins, l’Affidavit Penney ne satisfait pas au critère de nécessité. Par conséquent, autre que les copies certifiées des enregistrements de marques de commerce de l’Opposante fournies à titre de pièces, je n’accepte autrement pas l’Affidavit Penney pour la véracité de son contenu, peu importe la vérité que l’Opposante cherchait à présenter.

[34] Dans la mesure que l’Opposante a reconnu les lacunes dans la preuve de cette nature et a autrement demandé au registraire de prendre connaissance d’office de certaines questions, par exemple, qu’il y a un événement annuel de course automobile au Circuit Gilles Villeneuve à Montréal et que Gilles Villeneuve est célèbre pour avoir été le premier Canadien à remporter une course de Formule 1, je note plutôt que le registraire peut prendre connaissance d’office de termes du dictionnaire [*Tradall SA c Devil’s Martini Inc*, 2011 COMC 65]. En l’espèce, je note les définitions suivantes de GRAND PRIX :

[TRADUCTION]

Grand Prix : l’une des diverses grandes courses automobiles sur un long et ardu parcours, particulièrement une course internationale de voitures qui a eu lieu chaque année sur le même parcours [*dictionary.com*]

grand prix : 1) le plus haut niveau de compétition équestre internationale; également : un concours à ce niveau; 2) l’une d’une série de courses de voitures de formule internationale; également : une compétition de haut niveau dans un autre sport (comme la voile) qui fait souvent partie d’une série [*Merriam-Webster Dictionary*]

grand prix : l’une d’une série de courses internationales importantes pour des voitures très rapides et très puissantes [*Cambridge Dictionary*]

[35] Si l’Affidavit Penney visait à démontrer que l’Opposante a un monopole sur le terme GRAND PRIX en liaison avec la course automobile, il n’arrive pas à le faire. Même si je devais considérer l’ensemble des pièces de l’Affidavit Penney et en déduire l’emploi des marques de commerce de l’Opposante par l’Opposante, compte tenu des définitions du dictionnaire susmentionnées de GRAND PRIX, dans le meilleur des cas il semblerait que les événements de course automobile de l’Opposante, entre autres, comportent un terme générique. Cela serait également conforme au texte d’avertissement fourni dans les enregistrements de marques figuratives de l’Opposante.

[36] Autrement dit, même si je devais accorder un certain poids aux pièces de tiers dans l'affidavit de M. Penney, dans le meilleur des cas, elles indiqueraient simplement que l'Opposante exploite, ou accorde des licences pour l'exploitation, d'une course annuelle qui comprend le terme générique GRAND PRIX dans son titre et ses marques de commerce connexes.

[37] Par conséquent, en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, bien que les marques de commerce des parties comprennent le terme GRAND PRIX, les définitions du dictionnaire susmentionnées pour GRAND PRIX indiquent que le terme est générique concernant les événements sportifs et les courses automobiles ou de sports motorisés en particulier.

[38] Dans le même ordre d'idées, les marques de commerce des deux parties comportent des éléments figuratifs qui suggèrent la course. Pour la Marque, c'est la silhouette casquée dans ce qui semble être un conducteur de kart; pour les marques figuratives de l'Opposante, c'est le segment stylisé d'une piste de course en combinaison avec ce qui semble être un drapeau à damier.

[39] Bien que cet élément stylisé accorde aux marques figuratives de l'Opposante un certain caractère distinctif, en général elles ont un faible de caractère distinctif inhérent en comparaison avec la Marque. À cet égard, la Marque est une combinaison de divers éléments qui, à tout le moins en combinaison, entraîne une marque de commerce qui a un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent.

[40] Par conséquent, ce facteur favorise le Requéant.

Période d'emploi

[41] Bien que les enregistrements de marques figuratives de l'Opposante comportent des déclarations d'emploi remontant à 1980 et 1984, respectivement, il n'y a aucune preuve d'un tel emploi. En l'absence de tout emploi démontré des marques de commerce de l'Opposante, dans le meilleur des cas, les enregistrements démontrent leurs emplois revendiqués respectifs et pas la période actuelle d'emploi de l'une ou l'autre marque de commerce. J'estime que si l'Opposante

voulait profiter de cette circonstance de l'espèce, elle aurait dû fournir la preuve appropriée en conséquence.

[42] Puisqu'il n'y a également aucune preuve d'emploi de la Marque et que la demande est fondée sur l'emploi proposé, j'estime que ce facteur ne favorise aucune des deux parties. Même si je devais conclure que ce facteur favorise l'Opposante en raison des déclarations d'emploi susmentionnées, d'autres facteurs en l'espèce l'emporteraient sur celui-ci.

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

[43] Lorsqu'il est question de considérer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande et l'enregistrement ou les enregistrements 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)].

[44] Je suis d'accord avec l'Opposante qu'il y a un chevauchement dans le genre des produits et des services visés par la demande d'enregistrement avec les produits et les services établis dans les enregistrements de marques figuratives de l'Opposante. À cet égard, il est raisonnable de déduire que les produits des parties et les autres services seraient auxiliaires aux services de course automobile et de sports motorisés des parties. Comme le remarque l'Opposante, le Requéant a tout fait sauf admettre ce point dans sa déclaration écrite, abordée lors de l'audience.

[45] Bien qu'il n'y ait aucune preuve concernant les voies de commercialisation de l'Opposante, compte tenu du chevauchement dans les produits et les services, il est probable qu'il y ait également un chevauchement concernant les commerces des parties dans une certaine mesure.

[46] Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Degré de ressemblance

[47] Comme il a été souligné ci-dessus, dans la présentation et dans le son, les marques de commerce de parties partagent seulement l'élément GRAND PRIX. Cependant, en l'absence de

preuve du contraire, j'estime que GRAND PRIX est essentiellement générique par rapport aux services de courses automobiles et de sports motorisés des parties et aux produits et services auxiliaires de ceux-ci en question. Ainsi, je n'estime pas que cet élément commun est important en termes de ressemblance. Compte tenu des autres éléments dans la Marque, y compris les mots CAPITAL KARTING et LEAD WITH PASSION, ainsi que la silhouette casquée particulière et la feuille d'érable stylisée, j'estime qu'il y a un faible degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation et le son.

[48] En ce qui a trait aux idées suggérées, les marques de commerce des parties suggèrent toutes deux l'idée de la course au Canada, dans une certaine mesure. Cependant, par rapport aux produits et aux services visés par la demande, l'Opposante ne peut pas avoir un monopole sur cette idée. Peu importe, les éléments CAPITAL KARTING et LEAD WITH PASSION susmentionnés ajoutent des idées qui ne sont pas représentées dans les marques figuratives de l'Opposante. Par conséquent, considérant chaque marque de commerce dans son ensemble, j'estime qu'il y a un faible degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties également dans les idées suggérées.

[49] Par conséquent, ce facteur favorise le Requérant.

Autres circonstances de l'espèce – Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[50] La contre-déclaration du Requérant et la déclaration écrite susmentionnée font toutes deux référence à l'emploi et à l'enregistrement par des tiers du terme GRAND PRIX. Cependant, si le Requérant voulait que l'état du registre ou l'état du marché soient considérés, il aurait dû les soumettre dans la preuve et rendre tout déposant disponible pour un contre-interrogatoire.

[51] Par conséquent, je n'estime pas que l'état du registre ou l'état du marché sont des circonstances de l'espèce pertinentes en l'espèce.

Conclusion – Confusion avec les Marques figuratives de l'Opposante

[52] 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.

[53] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que le Requérant s'est acquitté du fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion en raison du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce et du faible caractère distinctif inhérent de l'élément commun GRAND PRIX, nonobstant le chevauchement du genre des produits, des services et des entreprises des parties.

[54] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) concernant la confusion avec les marques figuratives GRAND PRIX DU CANADA de l'Opposante est rejeté.

[55] J'arrive à la même conclusion concernant la question de confusion avec la marque figurative GRAND PRIX DU CANADA de l'Opposante compte tenu du faible caractère distinctif inhérent de cette marque de commerce et de son faible degré de ressemblance avec la Marque, nonobstant le chevauchement du genre des produits, des services et des entreprises des parties.

[56] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) concernant la confusion avec les Marques de commerce GRAND PRIX de l'Opposante est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)A) – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT – EMPLOI ANTÉRIEUR

[57] L'Opposante plaide que le Requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la demande, à savoir le 10 septembre 2013, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce GRAND PRIX de l'Opposante, employées au Canada en liaison avec les produits et les services indiqués. L'Opposante plaide également qu'elle n'avait pas abandonné l'une des Marques de commerce GRAND PRIX à la date de l'annonce de la demande pour la Marque, à savoir le 24 juin 2015. Je remarque que le plaidoyer renvoie également à la demande n° 1,470,846 pour la marque de commerce GRAND PRIX DU CANADA.

[58] Puisque l'Opposante n'a pas démontré l'emploi de l'une de ses marques de commerce, elle ne s'acquitte pas de son fardeau initial à l'égard de ce motif. Par conséquent ce motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement en raison de l'emploi antérieur est rejeté.

[59] Même si je devais accorder un certain poids aux pièces dans l'Affidavit Penney, j'arriverais à la même conclusion que celle-ci dessus concernant le test en matière de confusion. De nouveau, si cette preuve visait à indiquer que GRAND PRIX n'était pas un terme générique ou que l'Opposante profitait essentiellement d'un monopole sur le terme en liaison avec les produits et les services visés par l'enregistrement, il n'a pas réussi à le faire.

[60] Par conséquent, j'aurais conclu que le Requéran s'est acquitté de son fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties sous ce motif également. Je serais arrivé à cette conclusion en raison du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce et du faible caractère distinctif inhérent de l'élément commun GRAND PRIX, nonobstant le chevauchement du genre des produits, des services et des entreprises des parties.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)B) – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT –
DEMANDE D'ENREGISTREMENT ANTÉRIEURE

[61] L'Opposante plaide que le Requéran n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(3)b) de la Loi, puisque, à la date de dépôt de la demande pour la Marque, à savoir le 10 septembre 2013, la Marque créait de la confusion avec la demande d'enregistrement n° 1,470,846 pour GRAND PRIX DU CANADA, laquelle avait été déposée antérieurement au Canada par l'Opposante le 24 février 2010.

[62] Bien qu'elle ait été subséquemment abandonnée par l'Opposante, la demande n° 1,470,846 était en suspens à la date de l'annonce de la demande pour la Marque. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial pour ce motif d'opposition.

[63] De nouveau, j'arrive toutefois à une conclusion semblable à celle ci-dessus concernant la question de confusion. Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que le Requéran s'est acquitté du fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion en raison du faible degré de

ressemblance entre les marques de commerce et du faible caractère distinctif inhérent de l'élément commun GRAND PRIX, nonobstant le chevauchement du genre des produits, des services et des entreprises des parties.

AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[64] Les autres motifs d'opposition établis dans la déclaration d'opposition (fondés sur les articles 2, 30*e*) et 30*i*) de la Loi) nécessitent une preuve à l'appui de tels plaidoyers pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve initial; une telle preuve n'a pas été fournie en l'espèce. En effet, lors de l'audience, l'Opposante n'a pas voulu faire d'observations substantielles concernant de tels motifs.

[65] Puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de chacun des autres motifs, les motifs fondés sur les articles 2, 30*e*) et 30*i*) de la Loi sont rejetés.

DÉCISION

[66] Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à l'article 38(12) de la Loi et aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-07-06

COMPARUTIONS

Mark Robbins

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour le Requérant

AGENTS AU DOSSIER

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

Pour l'Opposante

Aucun agent nommé

Pour le Requérant