



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 275

Date de la décision : 2021-12-10

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Supreme Brands L.L.C.

Opposante

et

Joy Group Oy

Requérante

1,750,241 pour TORSPO

Demande

INTRODUCTION

[1] Supreme Brands L.L.C. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce TORSPO (la Marque), qui fait l’objet de la demande n° 1,750,241 produite par Joy Group Oy (la Requérante).

[2] La Marque est visée par la demande sur la base de l’emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants :

Vêtements, notamment chemises, chandails à col, tee-shirts, chemises en tricot, chandails décolletés, polos, chemises à manches courtes, pulls d’entraînement, chemises sport, chapeaux, vestes, porte-jarretelles de hockey, vêtements de hockey et de patinage à roues alignées, notamment jerseys, chemises, pantalons, shorts et uniformes, culottes de hockey rembourrées, à savoir culottes de hockey; équipement de patinage à roues alignées, de hockey sur glace et de patinage sur glace, notamment protecteurs pour le haut du torse, épaulières, coudières, protège-tibias et protecteurs pour tibias, protecteurs

d'avant-bras, protège-cou, gants de hockey, gants de protection pour le patinage à roues alignées, gants de gardien de but de hockey, jambières de gardien de but de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, patins de hockey, patins de patinage artistique, bâtons de hockey, bâtons de gardien de but de hockey, lames de rechange pour bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, rondelles et balles de hockey et de hockey sur patins à roues alignées, protège-dents, protège-cous, protège-avant-bras, plastrons et protège-bras, coquilles de protection pour le sport et supports pour épaules et coudes, sacs à équipement de hockey et de patinage à roues alignées; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus; ceintures; porte-jarretelles de hockey; culottes de hockey rembourrées, à savoir culottes de hockey; sacs de hockey, sacs à équipement de patinage à roues alignées, sacs de sport, patins de hockey; patins de patinage artistique; patins à roues alignées; lames de patin; protège-lames de patins; courroies de patins; protecteurs pour les genoux, les épaules, le cou, le haut du torse, la poitrine, les bras, les avant-bras, les coudes, les tibias et les poignets pour le sport; jambières de hockey; jambières de gardien de but de hockey; protège-dents; coquilles de protection pour le sport et supports athlétiques; gants de hockey, gants de protection de patinage à roues alignées, gants de gardien de but de hockey; bâtons de hockey, bâtons de gardien de but de hockey, lames de rechange pour bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey, rondelles et balles de hockey et de hockey sur patins à roues alignées; casques de hockey; filets de hockey; buts de hockey.

[3] L'opposition se fonde principalement sur l'allégation selon laquelle l'Opposante est la propriétaire légitime de la marque de commerce TORSPO en ce qui concerne une variété de vêtements et d'articles de sport, et semble se rapporter à un différend multijuridictionnel sur la propriété de la marque de commerce.

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 13 octobre 2015. La demande a été annoncée à des fins d'opposition le 4 janvier 2017. 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 antérieure au 17 juin 2019.

[5] Le 5 juin 2017, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Les motifs d'opposition sont fondés sur la non-conformité à l'article 30 de la Loi, l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi, l'absence d'un droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi et la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a présenté deux affidavits de D. Jill Roberts (collectivement, les Affidavits Roberts). Le premier affidavit a été souscrit le 23 janvier 2018 à Ottawa (le Premier Affidavit Roberts). Le deuxième affidavit, présenté à titre de preuve permise, a été souscrit le 16 janvier 2020 à Ottawa (le Deuxième Affidavit Roberts). M^{me} Roberts n'a pas été contre-interrogée relativement à l'un de ses affidavits.

[8] La Requérante n'a pas produit de preuve. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. Aucune audience n'a été tenue. Comme nous le verrons ci-dessous, en l'absence de représentations, il était quelque peu difficile de discerner la nature exacte des motifs d'opposition. Par conséquent, pour chaque motif d'opposition, j'ai reproduit les parties pertinentes des arguments des parties.

[9] Toutefois, avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve de l'Opposante, du fardeau de preuve de cette dernière et du fardeau ultime de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Premier Affidavit Roberts

[10] M^{me} Roberts est assistante judiciaire [para 1]. Le Premier Affidavit Roberts atteste ce qui suit :

- Enregistrement de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) n^{os} 5218059 et 3022926 pour la marque de commerce TORSPO, y compris les antécédents en matière de cession et de propriété dans le registre des marques de commerce des États-Unis [para 2 à 4, Pièces 1 à 3];
- Des copies des déclarations de Jussi Salonoja, toutes deux faites le 1^{er} février 2017 à Helsinki, en Finlande (les Déclarations Salonoja), produites en preuve en réponse aux avis envoyés par le registraire en vertu de l'article 45 contre l'enregistrement n^o LMC656,049 pour la marque de commerce TORSPO et l'enregistrement

n° LMC707,775 pour la marque de commerce ORSPO et Dessin, respectivement [para 5 et 6, Pièces 4 et 5].

[11] Comme l'a fait remarquer M^{me} Roberts, les deux enregistrements américains sont enregistrés au nom de Supreme Brands, LLC Limited Liability Company Florida. D'après les historiques de cession attestés, cette société semble être soit l'Opposante, soit un successeur en titre de l'Opposante.

Deuxième Affidavit Roberts

[12] Le Deuxième Affidavit Roberts atteste ce qui suit :

- Une copie de la décision du registraire, *Supreme Brands LLC c Joy Group OY*, 2019 COMC 45 (la Décision fondée sur l'article 45), relative aux Déclarations Salonoja susmentionnées et à la radiation de l'enregistrement n° LMC656,049 pour la marque de commerce TORSPO et l'enregistrement n° LMC707,775 pour la marque de commerce TORSPO et Dessin [para 2 et Pièce 1];
- Une copie des pages du registre de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour les enregistrements n^{os} LMC656,049 et LMC707,775, montrant que les deux enregistrements ont été radiés et inactivés le 18 septembre 2019 [para 3 et 4, Pièces 2 et 3].

[13] Dans la procédure de radiation mentionnée, je constate que la Requérante était la Propriétaire inscrite et que l'Opposante était la Partie requérante.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[14] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans la 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'Opposante 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.

[15] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve. Le fait que le fardeau ultime incombe à un requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été considérée, alors la question doit être tranchée à l'encontre de ce dernier.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 30*l*) – NON-CONFORMITÉ

[16] Conformément à l'article 38(2)*a*) de la Loi, l'Opposante soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer ou d'enregistrer la marque de commerce. La Requérante savait ou aurait dû savoir que l'Opposante était propriétaire de la marque de commerce TORSPO, puisque l'Opposante a obtenu des droits sur la marque de commerce au moyen d'une sûreté avant que la Requérante ne la détourne en sa faveur. Par conséquent, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer ou d'enregistrer la marque de commerce TORSPO au Canada. La Requérante était au courant de la sûreté de l'Opposante avant la production de la présente demande et connaissait les droits antérieurs de l'Opposante avant la production de la présente demande.

[17] Dans sa contre-déclaration, la Requérante soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] la demande est conforme aux exigences de l'article 30*i*) de la *Loi sur les marques de commerce*, étant donné que la demande contient une déclaration selon laquelle la Requérante est convaincue qu'elle a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits décrits dans la demande. La Requérante en était convaincue au moment de la production et pendant toute la période pertinente, et elle le demeure.

[18] Comme je l'ai mentionné, aucune des parties n'a présenté d'observations. La seule preuve dont je dispose est l'historique des dossiers de deux enregistrements de l'USPTO de la marque TORSPO appartenant à l'Opposante (ou un successeur en titre); les Déclarations Salonoja et la Décision subséquente fondée sur l'article 45 publiée en 2019; et les pages du

registre pour les marques de commerce TORSPO de la Requérante maintenant radiées au Canada.

[19] Toutefois, les Affidavits Roberts ne portent pas de façon substantielle sur la pertinence des pièces dans la présente instance. Les pièces doivent se passer d'explication et il revient au registraire de regrouper toutes les questions fondées sur ces pièces.

[20] Comme M^{me} Roberts ne fait aucune déclaration sur la pertinence de ces pièces, encore moins sur l'Opposante elle-même ou sur l'emploi de la marque de commerce TORSPO de l'Opposante au Canada, les Affidavits Roberts sont peu de valeur. Dans la mesure où l'on a l'intention de tirer des conclusions des pièces concernant l'emploi ou la propriété de la marque de commerce TORSPO au Canada par l'Opposante, ces pièces fournissent peu d'éclaircissement et, de plus, elles constituent en grande partie un oui-dire.

[21] La preuve relative à l'emploi et à la propriété de la marque de commerce TORSPO semble être essentielle à la détermination des motifs invoqués dans la présente instance. Par conséquent, ces éléments de preuve auraient dû être présentés par une personne compétente et bien informée, par exemple par l'Opposante ou un licencié, et non par une assistante judiciaire qui, vraisemblablement, est un employé de l'agent de l'Opposante. En règle générale, un affidavit d'un employé d'une entreprise de l'agent n'est admissible que dans la mesure où la preuve porte sur des questions non controversables ou à des questions qui ne revêtent pas une importance essentielle [*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2005 CF 1254, conf. par 2006 CAF 133].

[22] Dans tous les cas, l'article 30*i*) de la Loi exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu qu'il a droit d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

[23] Lorsqu'un requérant a déposé la déclaration exigée par l'article 30*i*), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co*, 1974 CarswellNat 476]. Le fait qu'un requérant ait pu connaître l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne suffit pas pour établir que le requérant ne pouvait pas être convaincu

d'avoir le droit d'employer la marque de commerce [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197].

[24] La « sûreté » mentionnée dans les arguments de l'Opposante semble faire référence à des procédures aux États-Unis concernant les deux enregistrements de l'USPTO. Toutefois, leur pertinence à la présente instance en ce qui concerne la demande de Marque *au Canada* est au mieux confuse.

[25] En l'espèce, la Requérante a fourni la déclaration requise et, bien que les parties aient clairement un passé litigieux, je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial pour ce motif.

[26] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif d'opposition fondé sur l'article 30 de la Loi est rejeté.

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

[27] Conformément à l'article 38(2)d) de la Loi, l'Opposante soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[La Marque] ne distingue pas, compte tenu des faits allégués dans la présente Déclaration d'opposition, les produits en liaison avec lesquels la Requérante projette de les employer des produits et services d'autres propriétaires, y compris les produits et services de l'Opposante, et aussi parce qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer, de plus, la marque de commerce de la Requérante n'est pas adaptée à les distinguer. L'Opposante est propriétaire de la marque de commerce TORSPO au Canada et dans d'autres pays et [l'Opposante] est également propriétaire de la marque de commerce déposée TORSPO aux États-Unis. Tout consommateur qui voit la marque projetée par la Requérante penserait qu'elle est une marque de commerce de l'Opposante.

[28] Dans sa contre-déclaration, ce qui concerne ce motif, la Requérante soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[La Marque] distinctive au sens où l'entend l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* puisqu'elle distingue véritablement les produits et services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. En particulier, [la Marque] est distinctive puisqu'elle distingue véritablement les produits en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire des produits et services de l'Opposante, ou elle est adaptée à les distinguer

ainsi, car l'Opposante n'est pas la propriétaire inscrite de la marque de commerce TORSPO au Canada et n'a pas employé la marque de commerce TORSPO au Canada.

[29] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l'opposition

[*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[30] L'article 2 de la Loi, dans sa version de l'époque, définit le terme « distinctive » comme suit :

distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

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

[32] Comme il est indiqué ci-dessus, l'Opposante a le fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd*, précité]. En l'espèce, il n'y a aucune preuve concernant les produits et services d'« autres propriétaires ». Par ailleurs, l'Opposante a le fardeau initial de prouver qu'à la date pertinente, sa marque de commerce était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits pertinents et avait au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, aux para 33 et 34; et *Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, au para 42, conf. par 2013 CAF 279]. Dans *Suzanne's Inc c Auld Phillips Ltd*, 2005 CAF 429, dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 57 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'« [é]videmment, il ne peut arriver que rarement qu'un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l'empêche en principe » [au para 7].

[33] En l'espèce, il n'y a aucune preuve d'emploi ou de réputation de la marque de commerce TORSPO de l'Opposante au Canada ou d'une autre façon. En outre, les Affidavits Roberts ne

font pas état d'une notoriété importante, significative ou suffisante dans la marque de commerce TORSPPO de l'Opposante de manière à nier tout caractère distinctif de la Marque.

[34] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi est rejeté.

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

[35] Conformément à l'article 38(2)c) de la Loi, l'Opposante soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de [la Marque] au regard des dispositions de l'article 16 [de la Loi], compte tenu des faits figurant dans la présente Déclaration d'opposition. L'Opposante est la propriétaire de la marque de commerce TORSPPO puisqu'elle est le propriétaire légitime des enregistrements n^{os} LMC656,049 et LMC707,775. Par conséquent, la Requérente n'a pas droit à l'enregistrement, car sa marque de commerce projetée crée de la confusion avec la marque de commerce TORPSO de l'Opposante qui a fait l'objet de demandes antérieures.

[36] Dans sa contre-déclaration, la Requérente soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

La Requérente est la personne qui a droit à l'enregistrement de [la Marque]; En particulier, la Requérente est la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce* puisqu'à la date de production du 13 octobre 2015 [la Marque] ne créait pas de confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne, y compris l'Opposante, [la Marque] ne créait pas de confusion avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne, y compris l'Opposante, et [la Marque] ne créait pas de confusion avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne, y compris l'Opposante.

[37] Comme l'a laissé entendre les arguments de la Requérente libellés en termes généraux en réponse, il est quelque peu difficile de discerner la nature exacte des arguments de l'Opposante en vertu de l'article 16 de la Loi. Ce motif semble plutôt fondé sur l'affirmation non étayée de l'Opposante selon laquelle elle est propriétaire de la marque de commerce TORSPPO au Canada.

[38] Quoi qu'il en soit, les deux enregistrements canadiens invoqués par l'Opposante étaient au nom de la Requérente au moment de leur radiation en 2019, conformément à la Décision susmentionnée fondée sur l'article 45. En outre, les demandes relatives à ces marques de commerce n'étaient pas en instance à la date de production de la Marque.

[39] En ce qui concerne l'argument de l'Opposante [TRADUCTION] « compte tenu des faits allégués dans la présente Déclaration d'opposition », je constate que l'Opposante fait référence à sa propre demande n° 1,789,002 pour la marque de commerce TORSPO fondée sur l'emploi projeté au Canada en liaison avec une variété de vêtements et d'articles de sport [Déclaration d'opposition, au para 2]. Toutefois, la demande de l'Opposante a été produite le 28 juin 2016, après la date de production de la Marque dans la présente instance.

[40] Ainsi, même si l'on accordait une interprétation généreuse à la déclaration d'opposition, cette demande subséquente n'appuierait pas non plus un motif fondé sur l'article 16 de la Loi.

[41] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)*D* – NON-ENREGISTRABILITÉ

[42] Conformément aux articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi, l'Opposante soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] l'Opposante est la propriétaire légitime des enregistrements n^{os} LMC656,049 et LMC707,775 et [la Marque] crée de la confusion avec ces enregistrements.

[43] Dans sa contre-déclaration, la Requérente soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[La Marque] est enregistrable. En particulier, [la Marque] est enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, car elle ne crée pas de confusion pas une marque déposée. L'Opposante n'est pas la propriétaire actuelle du dossier de LMC656,049 et LMC707,775 et, par conséquent, ce motif d'opposition invoqué ne peut être examiné.

[44] Encore une fois, ce motif semble plutôt fondé sur l'affirmation non étayée de l'Opposante selon laquelle elle est propriétaire de la marque de commerce TORSPO au Canada.

[45] Quoiqu'il en soit, 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*, 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Étant donné que les enregistrements invoqués ont été radiés en 2019, pour cette seule raison, l'Opposante ne s'acquiesce pas de son fardeau initial pour ce motif.

[46] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi est également rejeté.

DÉCISION

[47] Compte tenu de tout ce qui précède, conformément à l'article 38(12) de la Loi et conformément 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
Liette Girard

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 D'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Moffat & Co.

Pour l'Opposante

Kirby Eades Gale Baker

Pour la Requérante