



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Citation: 2022 COMC 066

Date de la décision: 2022-04-05

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Nasri International Inc.

Opposante

et

Prime Capital Investments Inc.

Requérante

1,798,853 pour

Demande

BEACHDAYEVERYDAY

INTRODUCTION

[1] Nasri International Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce BEACHDAYEVERYDAY (la Marque) faisant l'objet de la demande n° 1,798,853 au nom de Prime Capital Investments Inc.

[2] La demande d'enregistrement est basée sur l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les produits suivants :

Vêtements et accessoires, nommément: Casquettes, tuques, chapeaux, chandails, chemises, camisoles, sous-vêtements, bas, pantalons, bermuda, maillots de bain, gants, vestes, cravates, veston, imperméables, bracelets, pots masson, chaînes de bijouterie, souliers, valises, sacs à dos.

[3] De façon générale, l'opposition est fondée sur des allégations de confusion entre la Marque et les marques de commerce EVERYDAY SUNDAY et EVERYDAY SUNDAY & Dessin de l'Opposante pour divers produits, dont des produits identiques ou similaires aux produits de la Requérante.

[4] Il convient de noter que la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) a été modifiée le 17 juin 2019. Par conséquent, tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois aux motifs d'opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version antérieure. [Voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lisait avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date.]

[5] Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

LE DOSSIER

[6] La demande d'enregistrement a été produite le 6 septembre 2016, au nom de Prime Affichage Inc., et a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* le 23 août 2017.

[7] Je note que Prime Capital Investments Inc. a été inscrite comme titulaire de la demande d'enregistrement par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) le 31 mai 2021 à la suite d'une cession de Prime Affichage Inc. en date du 8 avril 2021. À moins d'indication contraire, tout emploi subséquent du terme « Requérante » dans ma décision est une référence à la titulaire de la demande d'enregistrement à l'époque pertinente.

[8] La déclaration d'opposition a été produite le 28 août 2017. Les motifs d'opposition apparemment fondés sur des allégations selon lesquelles la demande n'est pas conforme aux articles 30*a*) et 30*i*) de la Loi ont été radiés de la déclaration d'opposition par décision interlocutoire rendue le 28 décembre 2017.

[9] Les motifs d'opposition restants à trancher allèguent que la Marque n'est pas enregistrable, que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, et que la Marque n'est pas distinctive.

[10] À l'appui de ses motifs d'opposition, l'Opposante allègue la probabilité de confusion entre la Marque et ses marques de commerce enregistrées EVERYDAY SUNDAY & Dessin (n° LMC897,948), illustrée ci-dessous, et EVERYDAY SUNDAY (n° LMC970,615) que l'Opposante allègue également avoir antérieurement employées et révélées au Canada en liaison avec la même classe de produits que ceux identifiés dans la demande d'enregistrement.



[11] Sauf lorsqu'autrement indiqué, je référerai collectivement aux marques de commerce enregistrées de l'Opposante comme les « Marques EVERYDAY SUNDAY ».

[12] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie toutes les allégations invoquées dans la déclaration d'opposition.

[13] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Nathalie Nasri, daté du 28 mars 2018, et un affidavit de Ranya Nasri, daté du 29 mars 2018. M^{mes} Nasri ont été contre-interrogées sur leur affidavit respectif. Les transcriptions des contre-interrogatoires ainsi que les réponses aux engagements souscrits lors de ceux-ci sont au dossier.

[14] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit trois affidavits de Jénika Théorêt, en date du 31 janvier 2019. M^{me} Théorêt a été contre-interrogée sur ses trois affidavits ensemble. La transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les réponses aux engagements souscrits lors de celui-ci sont au dossier.

[15] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE LA PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[16] C'est à l'Opposante qu'il appartient au départ d'établir le bien-fondé de son opposition. L'Opposante doit faire en sorte que chacun de ses motifs d'opposition soit dûment plaidé et s'acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits sur lesquels elle appuie chacun de ceux-ci. Une fois ce fardeau de preuve initial rencontré, il incombe à la Requérante d'établir,

selon la prépondérance des probabilités, qu'aucun des motifs d'opposition ne fait obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); et *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

LA PREUVE DES PARTIES

[17] Je fournis ci-dessous un résumé relativement exhaustif de la preuve produite par les parties que j'examinerai plus en détail, le cas échéant, dans mon analyse des motifs d'opposition. Je référerai au contre-interrogatoire d'un témoin dans la mesure seulement où il est pertinent à l'analyse de la preuve et aux représentations des parties. J'ajoute que dans mon examen de la preuve, je ferai abstraction de toute affirmation d'un témoin équivalant à des questions de fait et de droit qu'il revient au registraire de trancher.

Preuve de l'Opposante

Affidavit de Nathalie Nasri

[18] Nathalie Nasri est employée à temps plein par l'Opposante depuis 2002 [para 1 de l'affidavit, Q18]. À la date de son contre-interrogatoire, M^{me} Nasri était directrice générale (« *general manager* ») de l'Opposante [Q19].

[19] Selon ses affirmations, M^{me} Nasri, conjointement avec des membres de sa famille, incluant sa sœur Ranya Nasri et son frère Elie Junior Nasri, a activement participé à la conception, au développement, à la création et à la promotion des vêtements et accessoires EVERYDAY SUNDAY, avec un accent particulier sur des maillots de bain et vêtements de plage [para 2].

[20] M^{me} Nasri affirme que l'Opposante a appris durant l'été 2017 que la Requérante avait produit la demande d'enregistrement pour la Marque [para 5]. En contre-interrogatoire, M^{me} Nasri a indiqué que c'était elle qui avait appris la production de la demande d'enregistrement [Q59].

[21] Aux dires de M^{me} Nasri, l'Opposante et la Requérante se sont rencontrées le 2 novembre 2017, aux bureaux des avocats de l'Opposante, dans le but de résoudre leur différend. Lors de cette rencontre M. Olivier Primeau, le représentant la Requérante, aurait répété à deux reprises qu'il avait connaissance de confusion sur le marché canadien entre les maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY et le même genre de produits mis en marché en liaison avec la Marque [para 6]. La question de savoir si M^{me} Nasri était présente à la rencontre du 2 novembre 2017 n'a pas été soulevée lors de son contre-interrogatoire.

[22] Je reproduis ci-dessous les affirmations de M^{me} Nasri relativement à des cas de confusion :

9. My brother, Eli Junior Nasri, has informed me, and I do verily believe him, that he has been told by persons in the general public that on a first impression basis they were confused into believing that the BEACHDAYEVERYDAY and BEACH DAY EVERYDAY wares came from the same source as the previously seen EVERYDAY SUNDAY swimwear and beachwear.

[23] En contre-interrogatoire, M^{me} Nasri a répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle avait demandé les noms des personnes du public à son frère. L'agent de la Requérante a spécifiquement indiqué ne pas demander que ces noms lui soient fournis.

Affidavit de Ranya Nasri auquel sont jointes les pièces 1 à 46

[24] Ranya Nasri, qui est avocate, affirme qu'elle est une administratrice de l'Opposante. À la date de son affidavit, elle était employée à temps plein par l'Opposante depuis 12 ans [para 1-2].

[25] En contre-interrogatoire, M^{me} Nasri explique que dans les dernières années elle a exercé des fonctions reliées au marketing et aux communications et qu'elle a également été impliquée dans la gestion de l'Opposante [Q26]. À plusieurs reprises durant son contre-interrogatoire, M^{me} Nasri a confirmé qu'en raison de ses fonctions au sein de l'Opposante, elle avait une connaissance personnelle des faits énoncés dans son affidavit.

[26] M^{me} Nasri explique que son père, Paul Nasri, a fondé l'Opposante en 1967; au cours des ans depuis 1993, des membres de sa famille, incluant sa sœur Nathalie et son frère Elie Junior, ont rejoint l'Opposante à temps plein [para 3, Q36].

[27] M^{me} Nasri décrit les activités de l'Opposante comme la création, la conception, la fabrication, l'importation, la vente et la distribution en gros et au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires à des clients partout au Canada et dans d'autres pays [para 4]. En plus de son siège social situé à Montréal, l'Opposante a un bureau et une salle de montre à Toronto pour la commercialisation de ses produits EVERYDAY SUNDAY [para 9-10].

[28] Au paragraphe 13 de son affidavit, M^{me} Nasri affirme que l'Opposante a investi beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour concevoir, développer et commercialiser son concept de vêtements et d'accessoires vestimentaires EVERYDAY SUNDAY, incluant des maillots de bain et des vêtements de plage. Lors du contre-interrogatoire de M^{me} Nasri, l'agent de la Requérante a noté que celle-ci emploie subséquemment dans son affidavit la désignation « *the 'EVERYDAY SUNDAY program'* » sans toutefois la questionner sur le sens précis à donner à cette désignation [Q59]. Quoiqu'il en soit, une lecture raisonnable du paragraphe 13 de l'affidavit m'amène à conclure que l'emploi par M^{me} Nasri de la désignation « *the 'EVERYDAY SUNDAY program'* », que je traduis comme « le programme EVERYDAY SUNDAY », se veut une référence collective aux investissements de temps, d'efforts et d'argent de l'Opposante concernant ses Marques EVERYDAY SUNDAY.

[29] Au paragraphe 14 de son affidavit, M^{me} Nasri affirme que depuis sa création, le programme EVERYDAY SUNDAY a mis l'accent principalement sur les maillots de bain et vêtements de plage attirant l'attention du public et une couverture médiatique considérable sur ces produits. D'ailleurs, une partie importante de l'affidavit de M^{me} Nasri est consacrée à des affirmations visant à démontrer l'importance de cette couverture médiatique.

[30] En effet, M^{me} Nasri décrit de façon exhaustive, avec pièces à l'appui, les mentions des maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante dans les médias durant les années 2013 à 2018, incluant dans des magazines et journaux, à la télévision, à la radio, sur des blogs et sites web, ainsi que sur des médias sociaux, dont des médias sociaux de personnes influentes dans l'industrie de la mode [para 22, 29-30, 36-44, 50-54 et 64-68; pièces 9, 14-15, 20-22 et 28-29].

[31] M^{me} Nasri décrit également de façon relativement exhaustive, avec pièces à l'appui, les activités de l'Opposante pour promouvoir les maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY au Canada durant les années 2013 à 2018. Les activités promotionnelles décrites par M^{me} Nasri incluent la distribution de brochures, de feuillets, de catalogues, de divers types de matériel promotionnel, et de bulletins disponibles sur le site web *www.everysunday.ca* de l'Opposante, la participation de l'Opposante à des foires commerciales et à des événements de tout genre, dont des événements de mode, ainsi que des activités promotionnelles en collaboration avec des clients [para 16-17, 25-28, 31, 33-35, 45-49, 55, 58-59, 61-63, 69 et 84-86; pièces 5-6, 10-13, 16-19, 24, 26-27 et 41-43].

[32] Dans son affidavit, M^{me} Nasri fait également référence à la promotion des produits EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante par des détaillants, dont : Boutique Option au moyen de panneaux publicitaires le long d'autoroutes au Québec [para 21], et Maison Simons dans le cadre du 150^e anniversaire du Canada [para 60; pièce 25].

[33] M^{me} Nasri affirme que l'Opposante a dépensé au moins 1 million de dollars pour créer, développer, promouvoir et publiciser ses Marques EVERYDAY SUNDAY et les produits qui y sont associés [para 95].

[34] M^{me} Nasri affirme, avec pièces à l'appui, que tous et chacun des produits EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante vendus et distribués au Canada ont une étiquette apposée sur le produit lui-même ou une étiquette volante (« *hang-tag* ») attachée au produit; EVERYDAY SUNDAY peut aussi apparaître sur le produit lui-même; et EVERYDAY SUNDAY apparaît sur les emballages des produits [para 18-20, 57, et 73-83; pièces 7-8, 23, et 30-40].

[35] À ce moment-ci, je note que dans sa lettre du 29 mars 2018 produisant la preuve de l'Opposante, l'agent de cette dernière indiquait aussi joindre à sa lettre plusieurs des vêtements représentés dans l'affidavit de M^{me} Nasri. La question de savoir si les vêtements en question étaient ceux illustrés par les photographies produites sous les pièces 30 à 39 à l'affidavit a été soulevée en contre-interrogatoire; l'agent de la Requérante a aussi demandé comme engagement que l'Opposante confirme que les vêtements ne lui n'avaient pas été signifiés avec la copie de la preuve [Q198-Q200]. Je comprends de la réponse à l'engagement que ces vêtements sont en possession de la Requérante à la suite du contre-interrogatoire. Quoiqu'il en soit, comme ces

vêtements n'ont pas été formellement exhibés lors du contre-interrogatoire de M^{me} Nasri, ni produits en preuve par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, j'estime qu'ils ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de la preuve. J'ajoute que ceci est sans conséquence en l'espèce.

[36] Outre sa référence à Maison Simons à titre de détaillant, Mme Nasri mentionne spécifiquement que les maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante sont vendus au détail au Canada par : Zulily LLC, un important détaillant en ligne; TJX, un important détaillant international; SWIMCO Canada Inc., une compagnie largement présente dans l'Ouest du Canada; et les magasins THE BAY [para 70-72]. Mme Nasri réfère aussi à certaines pages de la pièce 21 comme démontrant que les maillots de bain et vêtements de plage de l'Opposante sont offerts en vente chez d'autres détaillants, par exemple La Cordée, Sports Experts et AquaSport [para 40-41 et 43].

[37] M^{me} Nasri produit un échantillonnage de factures adressées à divers clients de l'Opposante et affirme que les numéros de style et les descriptions des produits sur ces factures correspondent à des produits EVERYDAY SUNDAY [para 87; pièce 44]. Je note que l'échantillonnage comprend des factures adressées à des clients au Canada, mais aussi des factures adressées à des clients aux États-Unis et au Royaume-Uni; certaines des factures adressées à un client domicilié aux États-Unis démontrent que les produits ont été livrés au Canada.

[38] M^{me} Nasri affirme que les maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY ont été continuellement vendus au Canada dans des magasins de détail et sur le site le web de l'Opposante [para 88]. Les premiers produits EVERYDAY SUNDAY vendus au Canada sont les produits de la collection printemps/été 2014, laquelle a été dévoilée au mois d'août 2013 [Q99].

[39] Questionnée quant à savoir si les maillots de bain représentent « le pain et le beurre » de l'Opposante, M^{me} Nasri explique en contre-interrogatoire que l'Opposante manufacture divers vêtements, dont des vêtements de sport, des vêtements de nuit, des sous-vêtements, des maillots de bain, des vêtements d'extérieur [Q214-Q215]. Les maillots de bain de la collection

EVERYDAY SUNDAY sont importants mais aussi tous les vêtements de plage qui vont avec [Q217].

[40] M^{me} Nasri affirme que plus de 150 000 unités de produits EVERYDAY SUNDAY ont été vendues par l'Opposante depuis l'introduction de la collection EVERYDAY SUNDAY [para 94]. Ce nombre d'unités couvre la totalité des produits EVERYDAY SUNDAY et n'est pas ventilé selon le type de produits [Q205].

[41] Dans son affidavit, M^{me} Nasri réfère elle aussi à la rencontre du 2 novembre 2017 à laquelle participait M. Primeau. Aux dires de M^{me} Nasri, lors de cette rencontre, M. Primeau aurait confirmé que la Requérante avait autorisé l'emploi de la Marque par « Jack & Jones » et il aurait aussi admis avoir connaissance de cas réels de confusion entre EVERYDAY SUNDAY et BEACHDAYEVERYDAY ou BEACHDAY EVERYDAY [para 92-93]. Toutefois, son contre-interrogatoire révèle que M^{me} Nasri ne participait pas à la rencontre [Q203].

[42] À l'appui de ses affirmations concernant le soi-disant emploi de la Marque par Jack & Jones, M^{me} Nasri joint à son affidavit : un imprimé qu'elle présente comme « ...*an excerpt of Jack & Jones wares* ... » [para 92; pièce 45]; et un article du numéro du 26 mai 2017 de *La Presse* + [para 100; pièce 46]. Je note que l'imprimé joint sous la pièce 45 semble être une page du site Web de Jack & Jones, sans indication de la date de cet imprimé.

Preuve de la Requérante

[43] Dans chacun de ses affidavits, Jénika Théorêt, « enquêteur privé à l'emploi du Groupe de sécurité Garda Inc. », présente en preuve les résultats de recherches qu'elle a effectuées au mois de janvier 2019.

[44] Je vais décrire sommairement le contenu de chacun des affidavits de M^{me} Théorêt et faire des remarques d'ordre général sur la partie du contre-interrogatoire pertinente à l'affidavit en cause.

Affidavit #1 auquel sont jointes les pièces JT1-1 à JT1-42

[45] M^{me} Théorêt fait état des résultats de recherches qu'elle a effectuées sur la base de données sur les marques canadiennes de l'OPIC relativement aux marques de commerces comprenant les mots « EVERYDAY », « EVERY DAY » et « TOUS LES JOURS » pour des produits des classes 14, 18 et 25 de la classification de Nice.

[46] Lors de son contre-interrogatoire, M^{me} Théorêt a été amplement questionnée sur sa connaissance de l'emploi au Canada des marques relevées par ses recherches [pages 177 à 194 de la transcription].

Affidavit #2 auquel sont jointes les pièces JT2-1 à JT2-29

[47] M^{me} Théorêt présente les résultats de recherches en ligne qu'elle a effectuées sur les moteurs de recherche Google et Facebook.

[48] M^{me} Théorêt affirme que ses recherches visaient à répertorier des marques comprenant les mots « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » et « utilisées par des tierces parties en association avec des produits tombant dans la catégorie 'vêtements, chaussures, chapellerie' et produits connexes et dans la catégorie 'sacs' et produits connexes » [para 2].

[49] M^{me} Théorêt produit des « pages pertinentes » imprimées à partir de sites internet et d'une page Facebook qu'elle a visités dans le cadre de ses recherches, certaines de ses visites ayant résulté en des échanges de courriels avec des représentants d'une compagnie [para 3-22; pièces JT2-1 à JT2-29].

[50] En contre-interrogatoire, M^{me} Théorêt a été longuement questionnée sur les pièces jointes à son affidavit #2 [pages 13 à 158 de la transcription]. De façon générale, je note que l'agent de l'Opposante a questionné à maintes reprises les raisons pour lesquelles M^{me} Théorêt produisait comme pièces à son affidavit ce qu'elle considérait être les « pages pertinentes » des sites auxquels elle a accédé. Je conclus des réponses à ces questions que M^{me} Théorêt a choisi de produire les pages qu'elle estimait personnellement pertinentes aux marques relevées dans le cadre de ses recherches. Je note aussi que M^{me} Théorêt a répondu par la négative aux questions de savoir si elle avait modifié les « pages pertinentes » produites. M^{me} Théorêt a toutefois

expliqué qu'elle avait ajouté les contours rouges et surlignages en rouge apparaissant sur certaines de ces pages.

[51] Pour conclure mes remarques concernant le contre-interrogatoire, je note qu'un document a été présenté à M^{me} Théorêt dans le contexte de questions sur la pièce JT2-29 à son affidavit concernant des semelles « offertes en vente sous la marque EVERYDAY COMFORT » de Superfeet Worldwide, Inc. [para 22 de l'affidavit]. Ce document, identifié par l'agent de l'Opposante comme une liste des enregistrements au Canada de la compagnie Superfeet Worldwide, est joint à la transcription du contre-interrogatoire.

Affidavit #3 auquel sont jointes les pièces JT3-1 à JT3-15

[52] M^{me} Théorêt fait état d'achats d'articles vestimentaires et de sacs qu'elle a personnellement effectués en ligne ainsi que dans une boutique Lolë à Montréal. Selon ses affirmations, ces articles étaient associés à des marques composées de EVERYDAY ou EVERY DAY [para 3-9].

[53] De façon générale, la preuve documentaire jointe à l'affidavit inclut des copies de pages de sites internet se rattachant aux articles achetés, des photographies de ceux-ci et des copies des factures correspondantes [pièces JT3-1 à JT3-15].

[54] Pour ce qui est du contre-interrogatoire, il suffit de noter que les questions sur cet affidavit se retrouvent principalement aux pages 158 à 176 de la transcription.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[55] Pour les fins de mon analyse des motifs d'opposition, je souhaite faire les remarques préliminaires qui suivent.

[56] Je ne tiens pas compte des observations écrites de l'Opposante faisant valoir qu'il n'y avait aucune raison pour la Requérante de croire que EVERYDAY SUNDAY n'avait pas été employée et révélée au Canada par l'Opposante préalablement à la production de la demande d'enregistrement le 6 septembre 2016. En effet, la question de savoir si la Requérante avait connaissance des Marques EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante préalablement à la

production de sa demande d'enregistrement n'est pas pertinente à l'analyse des motifs d'opposition à trancher suite à la décision interlocutoire du 28 décembre 2017. De même, les observations écrites de l'Opposante suggérant que la Requérante a adopté la Marque pour bénéficier de l'achalandage et de la réputation se rattachant aux Marques EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante ne sont pas pertinentes à l'analyse des motifs d'opposition en l'espèce.

[57] Je constate que les éléments de preuve de l'Opposante quant à l'emploi et à la promotion des Marques EVERYDAY SUNDAY sont présentés par Ranya Nasri en référant essentiellement à l'emploi et à la promotion de EVERYDAY SUNDAY. Autrement dit, M^{me} Nasri ne fait pas de distinction entre la marque nominale EVERYDAY SUNDAY et la marque mixte EVERYDAY SUNDAY & Dessin de l'Opposante. Je considère que l'emploi de la marque mixte de l'Opposante constitue également un emploi de la marque nominale de l'Opposante, qui demeure reconnaissable et se distingue des caractéristiques graphiques de la marque mixte [pour les principes relatifs à l'emploi d'une marque de commerce comportant des éléments additionnels et une variation stylistique, voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Partant, j'estime que toute preuve fiable d'emploi et de promotion de la marque EVERYDAY SUNDAY & Dessin au Canada constitue également une preuve fiable d'emploi et de promotion de la marque EVERYDAY SUNDAY.

Non-enregistrabilité de la Marque – Article 12(1)d) de la Loi

[58] La date pertinente pour décider du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas enregistrable en raison de la confusion créée avec l'une ou l'autre des Marques EVERYDAY SUNDAY enregistrées de l'Opposante est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[59] Ayant exercé la discrétion du registraire et vérifié le registre des marques de commerce, je confirme que les enregistrements n° LMC897,948 et n° LMC970,615 sont en vigueur. L'état déclaratif des produits visés par l'enregistrement n° LMC897,948 et celui des produits et services visés par l'enregistrement n° LMC970,615 sont identifiés à l'Annexe A de ma décision.

[60] L'Opposante ayant satisfait le fardeau de preuve initial lui incombant, la Requérente doit dès lors démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des Marques EVERYDAY SUNDAY.

Le test en matière de confusion

[61] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l'article 6(2) de la Loi, 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 de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d'une source soient perçus comme provenant d'une autre source.

[62] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de 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 de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 2006 CSC 23; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 pour un examen plus approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

[63] Ayant précédemment conclu que toute preuve fiable d'emploi et de promotion de la marque mixte EVERYDAY SUNDAY & Dessin constitue également une preuve fiable d'emploi et de promotion de la marque nominale EVERYDAY SUNDAY, je concentrerai mon analyse

sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque nominale EVERYDAY SUNDAY de l'enregistrement n° LMC970,615.

[64] Dans l'affaire *Masterpiece*, précitée, la Cour suprême du Canada a rappelé que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; la Cour a décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je commence par l'examen du degré de ressemblance entre la Marque et la marque EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent

[65] Je note d'entrée de jeu qu'aucune des observations écrites de l'Opposante ne traite de façon spécifique du degré de ressemblance entre les marques. Selon ma lecture de ses observations écrites, l'Opposante prend pour acquis que les marques se ressemblent.

[66] Pour sa part, la Requérante fait valoir que les marques partagent seulement l'élément EVERYDAY; leurs autres éléments sont très différents et suggèrent des idées différentes. À cet égard, la Requérante soumet que le mot SUNDAY dans la marque de l'Opposante peut suggérer différentes idées pour différentes personnes, comme un jour religieux, le week-end ou un jour de congé, alors que l'élément BEACHDAY dans la Marque suggère les plages, le plein air, l'eau, et l'océan. Ainsi, même si des activités de plage peuvent être pratiquées un dimanche, les idées suggérées par les marques sont très différentes.

[67] Il est bien établi en jurisprudence que dans l'appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent plutôt être examinées dans leur ensemble.

[68] Aussi, s'il est vrai que dans certains cas le premier mot est l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece*, précitée, para 64].

[69] La marque EVERYDAY SUNDAY est composée de deux mots du dictionnaire et je ne considère pas que l'un est plus frappant que l'autre. Puisque ce ne peut pas être tous les jours dimanche, c'est plutôt la combinaison fantaisiste des mots EVERYDAY et SUNDAY qui est l'aspect le plus frappant.

[70] Bien que la Marque est présentée en un seul mot, il est évident qu'elle consiste en la combinaison des mots BEACH, DAY et EVERYDAY. Je ne considère pas que l'élément EVERYDAY dans la Marque est plus frappant que l'élément BEACHDAY. Encore ici, j'estime que c'est plutôt la combinaison des mots formant la Marque qui est l'aspect le plus frappant.

[71] Même si j'estime que les ressemblances entre les marques dans la présentation et le son sont atténuées par les position et présence de leur autre élément constitutif, soit BEACHDAY ou SUNDAY selon le cas, j'estime qu'il y a tout de même un certain degré de ressemblance entre les marques lorsque considérées dans leur ensemble. En effet, au niveau de la présentation, les marques partagent une structure semblable, en ce qu'elles sont quasi identiques en longueur et finissent tout deux par « day ». Au niveau du son, la cadence des marques est aussi semblable.

[72] De plus, la Requérante ne m'a pas convaincue que les idées suggérées par les marques sont fort différentes lorsque les marques sont considérées dans le contexte des produits leur étant associés. En effet, la marque EVERYDAY SUNDAY suggère l'idée que tous les jours de la semaine sont un dimanche, soit indirectement un jour de repos ou de congé, alors que la Marque suggère l'idée d'une journée de plage à tous les jours de la semaine. J'estime ainsi que les idées suggérées par les marques des parties se recoupent d'une certaine manière puisque suggérant toutes deux l'idée d'un jour de congé/détente se répétant à tous les jours de la semaine, et en ce sens que les produits leur étant associés sont conçus pour être portés ou utilisés les jours de détente ou de congé.

[73] Au final, considérant les marques de commerce dans leur ensemble, j'estime qu'elles partagent davantage de ressemblances que de différences. Par conséquent, je conclus que l'appréciation globale du facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi favorise l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[74] Tel que discuté précédemment, les marques des parties consistent toutes deux en des combinaisons de mots courants du dictionnaire; leur originalité respective réside dans la combinaison des mots.

[75] Par conséquent, je considère que les deux marques de commerce ont à peu près le même degré de caractère distinctif inhérent, quoique celui de la Marque soit légèrement plus faible en raison de la connotation descriptive de l'élément « BEACH » dans le contexte de certains des vêtements et accessoires énumérés dans la demande d'enregistrement, comme les maillots de bain et ceux s'apparentant à des vêtements et accessoires pour la plage (comme par exemple, les casquettes, camisoles, et bermudas).

[76] Puisque la Requérante n'a pas présenté de preuve concernant l'emploi ou la promotion de la Marque, il est impossible de tirer quelque conclusion que ce soit sur la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada. Par contre, pour les raisons qui suivent, j'estime que la preuve d'emploi et de promotion de la marque EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante me permet de conclure que cette marque est devenue connue dans une importante mesure.

Emploi de la marque EVERYDAY SUNDAY au Canada

[77] La preuve documentaire supporte le témoignage de Ranya Nasri selon lequel les maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY ont été continuellement vendus au Canada suite au dévoilement de la collection printemps/été 2014, au mois d'août 2013 [para 88 de l'affidavit; Q99]. À cet égard, je note que l'échantillonnage de factures couvre les années 2013 à 2018; la plus ancienne des factures, adressée à une entreprise sise à Mont-Saint-Hilaire, au Québec, remonte au 13 décembre 2013 [pièce 44]. Même si les factures ne font pas expressément référence à la Marque, je n'ai aucune raison de remettre en cause le témoignage de M^{me} Nasri selon lequel les numéros de style et les descriptions des produits sur ces factures correspondent à des produits EVERYDAY SUNDAY [para 87 de l'affidavit].

[78] De plus, la preuve documentaire inclut des spécimens d'emploi de la marque EVERYDAY SUNDAY au Canada. À cet égard, je réfère notamment aux éléments de preuve

suivants : les photographies de maillots de bain et vêtements de plage portant des étiquettes ou auxquelles des étiquettes volantes arborant la marque sont attachées [pièces 30 à 39 à l'affidavit]; deux photographies montrant aussi la marque sur les vêtements de plage eux-mêmes [pièces 34 et 39 à l'affidavit]; et un exemple d'emballage arborant la marque [pièce 23 à l'affidavit].

[79] Finalement, il est raisonnable de conclure de l'ensemble de la preuve que les vêtements associés à la marque EVERYDAY SUNDAY sont principalement, voire exclusivement, des maillots de bain et vêtements de plage. Ainsi, j'estime raisonnable de conclure que l'affirmation de M^{me} Nasri concernant la vente de 150 000 unités de produits depuis l'introduction de la collection EVERYDAY SUNDAY au Canada se rattache principalement à la vente de maillots de bain et vêtements de plage [para 94 de l'affidavit]. Selon moi, ce nombre d'unités représente un volume significatif de ventes de maillots de bain et vêtements de plage.

Promotion de la marque EVERYDAY SUNDAY au Canada

[80] De façon générale, je conviens avec l'Opposante que sa preuve démontre que ses maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY ont fait l'objet d'une couverture médiatique considérable au Canada. De plus, malgré certaines lacunes, je peux raisonnablement conclure de l'ensemble de la preuve que cette couverture médiatique a significativement contribué à faire connaître la marque EVERYDAY SUNDAY au Canada.

[81] De même, bien que la preuve concernant les activités promotionnelles de l'Opposante elle-même ou en collaboration avec des détaillants contienne elle aussi certaines lacunes, je peux raisonnablement conclure de l'ensemble des affirmations de M^{me} Nasri et pièces à l'appui que la marque EVERYDAY SUNDAY a fait l'objet d'une promotion continue et considérable au Canada depuis le dévoilement de la collection printemps/été 2014, au mois d'août 2013.

[82] En ce qui concerne les dépenses promotionnelles, je reproduis ci-dessous en partie l'affirmation de M^{me} Nasri concernant la somme de 1 million de dollars dépensée par l'Opposante :

95. *Excluding the costs relating to the actual wares, [the Opponent] estimates that it has spent at least \$ 1,000,000.00 to create, develop, promote, advertise and acquire*

renown goodwill and distinctiveness for its EVERYDAY SUNDAY trademarks and the wares marketed with said trademarks, ...

[83] Selon moi, il est raisonnable de conclure de cette affirmation que la somme dépensée ne couvre pas exclusivement la promotion et publicité des produits et des Marques EVERYDAY SUNDAY; elle couvre aussi la création et le développement des produits et des marques. Cela dit, en raison de la preuve en l'espèce, j'estime raisonnable de conclure qu'une partie significative de la somme de 1 million de dollars a été consacrée aux activités promotionnelles de l'Opposante.

Conclusion sur le facteur 6(5)a) de la Loi

[84] Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, mon appréciation du facteur énoncé à l'article 6(5)a) de la Loi favorise l'Opposante.

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

[85] La demande d'enregistrement a été produite le 6 septembre 2016 sur la base de l'emploi projeté de la Marque. La Requérante n'a pas produit de preuve démontrant l'emploi de celle-ci au Canada.

[86] L'enregistrement n° LMC970,615 revendique l'emploi de la marque EVERYDAY SUNDAY en liaison avec les produits énoncés dans l'enregistrement depuis au moins le 24 février 2015. Compte tenu de mes commentaires précédents, je conclus que la preuve de l'Opposante non seulement soutient la date de premier emploi revendiquée dans l'enregistrement, mais démontre aussi l'emploi continu de la marque EVERYDAY SUNDAY depuis 2013.

[87] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) de la Loi favorise l'Opposante.

Le genre des produits et la nature du commerce

[88] Dans le contexte du présent motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi, je dois apprécier les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi en comparant l'état déclaratif des produits de la demande sous opposition avec l'état déclaratif des produits et

services de l'enregistrement n° LMC970,615 [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[89] À l'exception des produits « pot masson », les produits énumérés dans la demande pour la Marque sont identiques, semblables ou chevauchent les produits énumérés dans l'enregistrement n° LMC970,615 de l'Opposante. Il existe également un lien entre les services de vente au détail décrits dans l'enregistrement relativement à des produits identiques, semblables ou qui chevauchent les produits énumérés dans la demande d'enregistrement.

[90] De plus, en l'absence de preuve relative aux voies de commercialisation des produits de la Requérante et dans la mesure où les produits des parties sont identiques, semblables ou se chevauchent, j'estime raisonnable de conclure à un chevauchement entre la nature du commerce des parties.

[91] Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi favorisent l'Opposante.

Autre circonstance de l'espèce – État du registre et état du marché

[92] La Requérante fait valoir la preuve sur l'état du registre et l'état du marché afin d'établir que les marques de commerce comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » sont courantes dans le marché pertinent. L'existence commune d'un certain élément tend à amener les acheteurs à prêter plus d'attention aux autres éléments des marques de commerce et à les distinguer par ces autres éléments [voir *Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF); et *Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. À moins qu'un nombre important de marques de commerce soit démontré par la preuve de l'état du registre, l'emploi des marques de commerce relevées doit être établi [voir *Maximum Nutrition*, précitée; *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327; et *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood APS*, 2019 CF 306]. Lorsqu'un nombre important de marques de commerce est démontré par la preuve de l'état du registre, le registraire peut inférer que l'élément qu'elles ont toutes en commun est employé sur le marché.

[93] Dans ses observations écrites concernant la preuve sur l'état du registre, la Requérante réitère essentiellement les affirmations retrouvées dans l'affidavit #1 de M^{me} Théorêt concernant le nombre de marques comprenant les mots « EVERYDAY », « EVERY DAY » et « TOUS LES JOURS » faisant l'objet d'enregistrements ou de demandes d'enregistrement pour des produits des classes 14, 18 et 25 de la classification de Nice, à savoir: 36 marques pour le mot « EVERYDAY »; 8 marques pour les mots « EVERY DAY »; et 4 marques pour les mots « TOUS LES JOURS ».

[94] Quant à la preuve de l'état du marché, la Requérante fait valoir que l'affidavit #2 de M^{me} Théorêt démontre l'emploi de 20 marques de commerce comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » en liaison avec des produits correspondant à des « vêtements, articles chaussants et chapellerie » et des produits connexes, ainsi qu'en liaison avec des produits correspondant à des « sacs » et des produits connexes. La Requérante fait également valoir que l'affidavit #3 démontre que M^{me} Théorêt a acheté des produits vendus ou livrés au Canada en liaison avec 5 marques de commerce comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » pour des vêtements, articles chaussants et chapellerie et des produits connexes, ainsi que pour des sacs et produits connexes. Je note que la Requérante ne traite pas des marques de commerce comportant l'élément « TOUS LES JOURS » dans ses observations écrites concernant la preuve de l'état du marché. Aussi, ne m'y attarderai-je pas.

[95] La valeur de la preuve de l'état du registre et de l'état du marché présentée par M^{me} Théorêt est exhaustivement discutée par l'Opposante dans ses observations écrites. Par conséquent, les observations écrites de l'Opposante que j'estime les plus pertinentes seront abordées ci-dessous dans mon analyse de la preuve.

L'état du registre – Affidavit #1 de Mme Théorêt

[96] Avant de discuter spécifiquement des marques comprenant « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » relevées au registre par M^{me} Théorêt, je souhaite faire les remarques générales qui suivent.

[97] Je rappelle que la demande d'enregistrement de la Marque couvre des « valises » et des « sacs à dos » et que l'enregistrement de la marque EVERYDAY SUNDAY couvre divers types

de sacs (sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos). J'estime donc que les marques à considérer pour des produits de la classe 18 de la classification de Nice sont celles associées à des produits de type « bagages et sacs de transport » de même qu'à des sacs à main (ces derniers faisant également partie de la classe 18). Pour fins de commodité, j'emploierai la désignation « tout type de sac » en référence à ces divers types de sacs et bagages.

[98] Dans le même ordre d'idées, pour fins de commodité, j'emploierai la désignation « articles vestimentaires » en référence aux « vêtements, articles chaussants et chapellerie » de la classe 25 de la classification de Nice.

[99] De façon générale, je conviens avec l'Opposante que toutes les marques relevées pour des articles vestimentaires ne sont pas nécessairement pertinentes. À titre d'exemples, je note les marques EVERYDAY SHOE EVERY DAY, n° LMC727,992 pour des semelles intérieures pour articles chaussants [pièce JT1-30] et COOLMAX EVERYDAY, n° LMC830,814 pour des tissus textiles pour la confection de vêtements et des tissus textiles vendus comme partie intégrante de composants de vêtements, articles chaussants et chapellerie [pièce JT1-15].

[100] Toutefois, je suis en désaccord avec la position de l'Opposante selon laquelle les seules marques pertinentes pour des articles vestimentaires sont celles pour des vêtements de type normalement associé à des maillots de bain et vêtements de plage. En effet, puisque les marques des parties sont associées à des articles vestimentaires de nature générale, plutôt que de nature spécialisée (comme par exemple des vêtements de protection pour travailleurs), j'estime qu'il n'est pas opportun de faire des distinctions entre les articles vestimentaires de nature générale en fonction du type particulier de vêtement ou de la saison à laquelle ils sont destinés. À titre d'exemples, j'estime qu'il est approprié de considérer les marques L'EGGS EVERYDAY pour des bas et bas culottes, LIVE OUT LOUD EVERYDAY pour des vêtements de ski, et SOAP & WATER EVERYDAY pour des vêtements de nuit.

[101] Compte tenu de ce qui précède, je vais maintenant discuter des marques comprenant « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » relevées au registre, en débutant par les marques associées à des articles vestimentaires et en terminant par celles associées à tout type de sac.

[102] Comme suite à ma revue de l'affidavit #1 de M^{me} Théorêt, je conclus que la preuve de l'état du registre révèle 25 marques de commerce pertinentes associées à des articles vestimentaires, à savoir :

1. L'EGGS EVERYDAY, n° LMC463,363 du 25 novembre 1994 [pièce JT1-1];
2. PERFECTION EVERYDAY, n° LMC521,599 du 17 janvier 2000 [pièce JT1-2];
3. ALLUDE EVERYDAY, n° LMC749,419 du 5 octobre 2009 [pièce JT1-3];
4. EVERYDAY PERFECT, n° LMC959,119 du 4 janvier 2017 [pièce JT1-4];
5. EVERYDAY LIFE BY CAMEO, n° LMC903,069 du 7 mai 2015 [pièce JT1-5];
6. EVERYDAY COLLECTION, n° LMC986,186 du 5 décembre 2017 [pièce JT1-6];
7. WHERE EVERYDAY IS VALENTINE'S DAY, n° LMC680,530 du 26 janvier 2007 [pièce JT1-10];
8. EVERYDAY CALIFORNIA, n° LMC946,115 du 12 août 2016 [pièce JT1-13];
9. EVERYDAY, n° LMC765,058 du 26 avril 2010 [pièce JT1-14];
10. STRIDE EVERYDAY, n° LMC782,596 du 17 novembre 2010 [pièce JT1-16];
11. L-I-V-E (LIVE IN VITALITY EVERYDAY), n° LMC870,874 du 7 février 2014 [pièce JT1-17];
12. GREAT SHOTS. EVERYDAY, n° LMC745,387 du 13 août 2019 [pièce JT1-18];
13. EVERYDAY-CHIC FOR EVERYDAY OF THE WEEK, n° LMC790,416 du 11 février 2011 [pièce JT1-19];
14. SOAP & WATER EVERYDAY, n° LMC782,553 du 16 novembre 2010 [pièce JT1-22];
15. EVERYDAY SPORTS HERO, n° LMC766,751 du 5 mai 2010 [pièce JT1-23];
16. EVERYDAY HEROES, n° LMC740,788 du 26 mai 2009 [pièce JT1-25];
17. LIVE OUT LOUD EVERYDAY, n° LMC828,306 du 18 juillet 2012 [pièce JT1-26];
18. EVERY D.ORG EVERYDAY & Dessin, n° LMC948,939 du 12 septembre 2016 [pièce JT1-28];
19. STRIDE EVERYDAY & Dessin, n° LMC800,427 du 21 juin 2011 [pièce JT1-29];
20. WHERE EVERY DAY IS THE WEEKEND, n° LMC1,007,588 du 26 octobre 2018 [pièce JT1-31];

21. MAKE EVERY DAY EARTH DAY, n°LMC806,455 du 12 septembre 2011 [pièce JT1-33];
22. COMFORT & BEAUTY - EVERY DAY, n° LMC742,733 du 26 juin 2009 [pièce JT1-34];
23. EVERY DAY IS GAME DAY, n° LMC626,384 du 23 novembre 2004 [pièce JT1-35];
24. SPORTS ALL DAY, EVERY DAY, n°LMC839,602 du 9 janvier 2013 [pièce JT1-36];
25. ACTIVE COMMUNITIES, EVERYONE. ACTIVE. EVERY DAY., n° LMC730,055 du 3 décembre 2008 [pièce JT1-37].

[103] Pour ce qui est des marques associées à tout type de sac, je conclus de ma revue de l'affidavit #1 de M^{me} Théorêt que la preuve de l'état du registre révèle huit marques de commerce pertinentes.

[104] À cet égard, je note que six des marques listées ci-dessus pour des articles vestimentaires sont également associées à tout type de sac, à savoir les marques EVERYDAY (#9), GREAT SHOTS. EVERYDAY (#12), EVERYDAY-CHIC FOR EVERYDAY OF THE WEEK (#13), EVERY D.ORG EVERYDAY & Dessin (#18), MAKE EVERY DAY EARTH DAY (#21), et ACTIVE COMMUNITIES, EVERYONE. ACTIVE. EVERY DAY. (#25).

[105] De plus, je note deux autres marques pertinentes pour tout type de sac, à savoir:

1. THINGS-YOU-NEED-FOR-EVERYDAY-AND-SOME-STUFF-JUST-FOR-FUN-STORE, n° LMC342,962 du 22 juillet 1988 [pièce JT1-11];
2. EVERYDAY CALIFORNIA, n° LMC1,000,426 du 9 juillet 2018 [pièce JT1-12].

[106] Puisque la preuve de l'état du registre révèle 25 marques pertinentes pour des articles vestimentaires, j'estime que cette preuve est suffisante en soi pour inférer que des marques comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » sont couramment employées en association avec des articles vestimentaires. Par conséquent, dans l'analyse qui suit de la preuve de l'état du marché, je me contenterai de souligner seulement quelques-unes des marques comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » associées à des articles vestimentaires. Toutefois, le nombre de marques pertinentes relevées au registre pour tout type

de sac étant moins important, j'estime utile de souligner chacune des marques pertinentes associées à tout type de sac aux fins de mon analyse.

L'état du marché – Affidavits #2 et #3 de M^{me} Théorêt

[107] Je débute mon analyse de la preuve de l'état du marché en traitant de façon générale d'observations écrites formulées à maintes reprises par l'Opposante concernant la valeur de la preuve.

[108] L'Opposante soumet que les pièces à l'affidavit #2 comprenant des « pages pertinentes » de sites internet doivent être ignorées parce que M^{me} Théorêt a décidé quelle partie du site devrait être considérée par le registraire et quelle partie ne devrait pas l'être. La réponse de la Requérante à ces observations peut se résumer par l'extrait qui suit du paragraphe 43 de ses observations écrites :

One cannot draw the conclusion that not producing all of the website pages is an act of concealment when the exercise is to show the very existence of other trademarks bearing the same common word.

[109] Au final, je considère que les pages de sites internet produites par M^{me} Théorêt sont admissibles dans la mesure où elles permettent d'établir l'existence des sites internet (plutôt que la véracité de leur contenu) au moment où M^{me} Théorêt y a accédé.

[110] L'Opposante soumet également que les affidavits #2 et #3 de M^{me} Théorêt ne démontrent pas l'étendue de l'emploi au Canada de chacune des marques pertinentes. Toutefois, la question n'est pas de savoir si la preuve démontre que chacune des marques relevées a été employée de façon importante, mais plutôt si cette preuve est suffisante pour démontrer que des marques pertinentes ayant toutes en commun l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » sont employées couramment sur le marché.

[111] Tel qu'indiqué précédemment, je vais maintenant discuter de la preuve de l'état du marché relativement aux marques pertinentes comprenant « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » en soulignant seulement quelques-unes des marques pour des articles vestimentaires et chacune des marques pour tout type de sac.

[112] Comme suite à ma revue de l'affidavit # 2 et de l'affidavit #3 de M^{me} Théorêt, je souligne les éléments de preuve qui suivent, dont certains semblent se rattacher d'ailleurs à quelques-unes des marques enregistrées listées ci-dessus.

- Les pages du site internet référant à The Authentic T-Shirt Company démontrent des articles vestimentaires en lien avec EVERYDAY COLLECTION [pièce JT2-1; réponse à l'engagement E-1].
- Les pages du site internet *www.everydaycalifornia.com* démontrent des articles vestimentaires et tout type de sac en lien avec EVERYDAY CALIFORNIA [pièce JT2-3]. J'estime qu'il n'est pas nécessaire de décider de la recevabilité à titre de preuve des messages échangés entre M^{me} Théorêt et le service à la clientèle concernant la livraison au Canada des produits EVERYDAY CALIFORNIA [pièce JT2-4]. En effet, M^{me} Théorêt a acheté en ligne un chandail associé à la marque EVERYDAY CALIFORNIA [pièce JT3-8]. Les photographies du chandail acheté par M^{me} Théorêt démontrent la marque EVERYDAY CALIFORNIA sur l'étiquette et sur le chandail lui-même [pièce JT3-9].
- Les pages du site internet de SMS Product Design à l'adresse *www.smpsdi.com* réfèrent à des produits en lien avec EVERYDAY disponibles au Canada chez des détaillants Canadian Tire [pièce JT2 5]. Ce site internet mentionne aussi le site Web *www.everydaybicycles.com*. Les pages des sites internet *www.everydaybicycles.com* et *www.canadiantire.ca* démontrent tout type de sac en lien avec EVERYDAY [pièces JT2-6 à JT2-7]. Une autre page du site internet de Canadian Tire démontre une « sacoche de vélo » en lien avec EVERYDAY [pièce JT3-10]. M^{me} Théorêt a acheté ce produit en ligne et est allée le récupérer dans une succursale de Canadian Tire à Greenfield Park. Les photographies du produit démontrent la marque EVERYDAY sur l'emballage et sur le produit lui-même [pièce JT3-11]. Il est indiqué sur l'emballage que le produit s'installe « sur tout porte-bagages de vélo » et « comme panier ou sac de porte-bagages ».
- Les pages du site internet *www.everyday-needs.com* démontrent des articles vestimentaires et tout type de sac en lien avec EVERYDAY et donnent de l'information

sur les coûts pour expédier les produits dans diverses régions, dont l'Amérique de Nord [pièce JT2-11].

- La page du site internet *www.coalision.com* réfère à des articles vestimentaires de la collection LIVE OUT LOUD EVERYDAY conçue par Lolë [pièce JT2-8]. Les pages du site internet *www.lolelifelife.com* démontrent des articles vestimentaires et tout type de sac [pièce JT2-9]. M^{me} Théorêt a acheté une camisole et un sac à la boutique Lolë sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Les photographies de la camisole et du sac démontrent la marque LIVE OUT LOUD EVERYDAY sur des étiquettes [pièce JT3-13 et réponse à l'engagement E-2].
- Les pages du site internet *www.shopeverydaymagic.com* démontrent des articles vestimentaires et tout type de sac en lien avec MAGIC EVERY DAMN DAY [pièce JT2-20]. L'affirmation de M^{me} Théorêt selon laquelle il est possible de choisir le Canada comme lieu d'expédition des produits est étayée par une des pages [pièce JT2-21].

[113] Je termine mon analyse en notant que selon les observations écrites de la Requérante, les pages du site internet *www.loblaws.ca* démontrent des sacs à lunch en lien avec EVERYDAY ESSENTIALS [pièce JT2-25]. Je constate que les produits sont identifiés sur le site internet par la désignation « boîte à lunch ». Ultimement, je ne vois pas la nécessité de décider si les boîtes à lunch en lien avec la marque EVERYDAY ESSENTIALS peuvent être considérées comme tout type de sac.

[114] En effet, même en excluant la marque EVERYDAY ESSENTIALS pour des « boîtes à lunch », j'estime que la preuve de la Requérante est suffisante pour établir que des marques comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » pour tout type de sac sont couramment employées au Canada.

Conclusion sur l'état du registre et l'état du marché

[115] Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, je conclus que l'état du registre et du marché pour des marques comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » en liaison avec des articles vestimentaires et tout type de sac est une circonstance qui favorise la Requérante.

Autre circonstance de l'espèce – Cas de confusion

[116] Il est bien établi en jurisprudence qu'une opposante n'est pas tenue de démontrer des cas réels de confusion. C'est à une requérante qu'incombe le fardeau de démontrer l'absence de probabilité de confusion. Le fait qu'il n'existe aucune preuve de confusion ne libère aucunement une requérante du fardeau de preuve qui lui incombe. Néanmoins, une conclusion défavorable *peut* être tirée de l'absence de preuve de cas réels de confusion lorsqu'il y a une preuve d'emploi simultané et significatif des marques [voir *Mattel, Inc*, précitée au para 55].

[117] L'Opposante soumet essentiellement que sa preuve démontre des cas de confusion et que cette preuve n'a pas été contredite par la Requête. À cet égard, l'Opposante souligne que lors du contre-interrogatoire de Nathalie Nasri, la Requête ne l'a pas questionnée sur ses affirmations selon lesquelles, lors de la rencontre du 2 novembre 2017, M. Primeau a répété à deux reprises qu'il avait connaissance de confusion sur le marché canadien [para 6 de l'affidavit de Nathalie Nasri]. L'Opposante souligne également que le contre-interrogatoire de Nathalie Nasri n'a pas discrédité son témoignage selon lequel son frère l'a informée que des personnes du public avaient cru à tort que les produits de la Requête provenaient de la même source que les maillots de bain et vêtements de plage de l'Opposante [para 9 de l'affidavit de Nathalie Nasri].

[118] La Requête soumet pour sa part que la preuve sur laquelle l'Opposante appuie ses prétentions constitue une preuve par ouï-dire qui ne peut être justifiée sur le fondement de la nécessité et de la fiabilité d'affirmations intéressées (« *self-serving* ») ou de toute autre exception à la règle de ouï-dire. Citant la décision *R v Khelawon*, 2006 CSC 57, la Requête soumet également que dans un cas où la preuve s'inscrit dans le contexte d'une exception à la règle du ouï-dire, cette preuve peut être exclue lorsque son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante.

[119] J'estime que la preuve de cas de confusion par le biais de l'affirmation de Nathalie Nasri selon laquelle son frère Elie Junior Nasri l'a informée de cas de confusion est essentiellement un double ouï-dire sans indication de la raison pour laquelle un tel double ouï-dire est nécessaire et fiable.

[120] À cet égard, même si je reconnais que de produire des affidavits des personnes qui ont parlé à Elie Junior Nasri aurait pu imposer un fardeau trop lourd à l'Opposante, puisqu'elle n'exerce aucun contrôle sur ces tiers, la règle de la meilleure preuve m'amène à conclure que la preuve concernant les soi-disant cas de confusion aurait à tout le moins dû être présentée par un affidavit d'Elie Junior Nasri. D'ailleurs, M^{mes} Nasri ont indiqué lors de leur contre-interrogatoire respectif que celui-ci travaillait toujours pour l'Opposante. Selon moi, rien ne peut raisonnablement expliquer la raison pour laquelle l'Opposante a choisi de ne pas produire un affidavit de M. Nasri que la Requérante aurait pu contre-interroger. On ne saurait reprocher à la Requérante de ne pas avoir demandé à Nathalie Nasri en contre-interrogatoire les noms des personnes qui ont parlé à son frère.

[121] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve par double oui-dire ne satisfait pas au critère de la nécessité. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déterminer si cette preuve par double oui-dire satisfait au critère de la fiabilité.

[122] Il me reste donc à traiter de l'affirmation de Nathalie Nasri selon laquelle M. Primeau aurait répété à deux reprises lors de la rencontre du 2 novembre 2017 qu'il avait connaissance de confusion sur le marché canadien entre les maillots de bain et vêtements de plage EVERYDAY SUNDAY et le même genre de produits mis en marché en liaison avec la Marque.

[123] Abstraction faite des questions relatives au oui-dire, je n'accorde aucun poids à l'affirmation de Nathalie Nasri. En effet, selon cette affirmation, les parties se sont rencontrées le 2 novembre 2017 aux fins de discuter d'un règlement. Par conséquent, un soi-disant aveu de M. Primeau lors de cette rencontre est protégé par le privilège relatif aux règlements. À cet égard, je rappelle le principe énoncé dans *Source Media Group Corp c Black Press Group Ltd*, 2014 CF 1014 :

[TRADUCTION]

[18] C'est un principe bien connu que les renseignements se rapportant aux pourparlers en vue d'un règlement sont protégés par le privilège relatif aux règlements. Les communications échangées en vue d'un règlement sont importantes pour le processus judiciaire et doivent être protégées à moins qu'un intérêt public supérieur puisse être invoqué. Voici comment la jurisprudence définit le privilège de règlement :

Le privilège de règlement existe pour soutenir l'intérêt du public à encourager les parties à résoudre leurs différends sans avoir recours aux tribunaux. Le privilège protège les renseignements, plus particulièrement les aveux, que les parties se communiquent au cours des négociations. Il existe des exceptions restreintes au privilège de règlement, y compris dans les cas où la communication est nécessaire aux fins d'un intérêt public prépondérant. (*Mohawks of the Bay of Quinte c. Canada (Affaires indiennes et Nord canadien)*, 2013 CF 669, [2013] 4 C.N.L.R. 196)

[124] De plus, il ressort de ma discussion précédente de l'affirmation de Nathalie Nasri selon laquelle son frère l'a informée de cas de confusion que l'Opposante aurait pu faire valoir des cas réels de confusion sans avoir à recourir aux discussions visées par le privilège. J'estime donc qu'il n'est pas nécessaire que j'examine la question de savoir si l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt de protéger les discussions visées par le privilège.

[125] Par conséquent, la preuve en l'espèce ne permet pas de conclure que des cas réels de confusion sont une circonstance à considérer. J'ajouterais que le fait qu'il soit possible dans certains cas de tirer une conclusion défavorable de l'absence de preuve de cas réels de confusion ne veut pas dire qu'un seul cas de confusion puisse être déterminant [*WIC TV Amalco Inc et al c ITV Technologies, Inc* (2005), 38 CPR (4th) 481 (CAF), à la p 501].

Probabilité de confusion

[126] Tel qu'indiqué dans l'affaire *Dion Neckwear* précitée à la page 163, il n'est pas nécessaire que le registraire soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. En effet, « [TRADUCTION] [s]i la norme de preuve 'hors de tout doute' devait s'appliquer, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. »

[127] Comme suite à mon appréciation de l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi, je suis d'avis que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque EVERYDAY SUNDAY (n° LMC970,615) de l'Opposante.

[128] À cet égard, bien que l'appréciation de chacun des facteurs spécifiquement énoncés à l'article 6(5) de la Loi favorise l'Opposante, j'estime que la preuve de l'état du registre et du

marché démontrant que des marques de commerce comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » sont courantes dans le marché pertinent fait définitivement pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante.

[129] Tel qu'indiqué précédemment, si l'Opposante ne peut avoir gain de cause sur la base de son enregistrement n° LMC970,615 pour la marque EVERYDAY SUNDAY, elle ne peut pas avoir plus de succès sur la base de son enregistrement n° LMC897,948 pour la marque EVERYDAY SUNDAY & Dessin.

[130] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi.

Absence de droit à l'enregistrement de la Marque – Article 16(3)a) de la Loi

[131] Le motif d'opposition plaide que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en raison de la confusion avec les Marques EVERYDAY SUNDAY que l'Opposante allègue avoir employées et révélées au Canada en liaison avec des produits de la même classe que les produits énumérés dans la demande d'enregistrement.

[132] La date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition est la date de production de la demande d'enregistrement [article 16(3)a) de la Loi].

[133] En plus de devoir établir l'emploi ou la révélation de l'une ou l'autre de ses Marques EVERYDAY SUNDAY au Canada à la date pertinente, l'Opposante doit établir que ses marques n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement. Encore une fois, l'analyse de ce motif opposition peut être centrée sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque nominale EVERYDAY SUNDAY de l'Opposante puisque si l'Opposante ne peut avoir gain de cause sur la base de cette marque, elle ne peut pas avoir plus de succès sur la base de sa la marque EVERYDAY SUNDAY & Dessin.

[134] Il n'est pas nécessaire de décider si l'Opposante s'est déchargée de son fardeau d'établir que sa marque EVERYDAY SUNDAY a été *révélée* au Canada par les moyens que spécifie l'article 5 de la Loi de telle sorte que la marque était bien connue à la date pertinente. En effet, l'Opposante a satisfait son fardeau d'établir que la marque EVERYDAY SUNDAY était *employée* au Canada au 6 septembre 2016 et n'avait pas été abandonnée au 23 août 2017. Je vais

donc analyser le volet du motif d'opposition fondé sur l'allégation d'emploi antérieur de la marque EVERYDAY SUNDAY. J'ajoute que si l'Opposante ne peut avoir gain de cause sur la base de son emploi antérieur de la marque EVERYDAY SUNDAY, elle ne peut pas avoir plus de succès sur la base de la révélation alléguée de sa marque.

[135] La différence entre la date pertinente pour ce motif d'opposition et la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi n'a pas d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de l'espèce. En effet, comme les produits en liaison avec lesquels l'Opposante a démontré l'emploi antérieur de sa marque EVERYDAY SUNDAY sont essentiellement des maillots de bain et des vêtements de plage et que la preuve de l'état du registre révèle 21 marques de commerce associées à des articles vestimentaires à la date pertinente, cette-dernière demeure suffisante pour inférer que des marques comportant l'élément « EVERYDAY » ou « EVERY DAY » sont couramment employées en lien avec des articles vestimentaires.

[136] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) de la Loi.

Non-distinctivité de la Marque – Article 2 de la Loi

[137] La date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)]

[138] L'Opposante a le fardeau initial d'établir que l'une ou l'autre de ses Marques EVERYDAY SUNDAY était suffisamment connue au Canada au 28 août 2017 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[139] J'estime que l'Opposante a rencontré le fardeau de preuve initial lui incombant.

[140] La différence entre la date pertinente pour ce motif d'opposition et les autres motifs d'opposition n'a pas d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de l'espèce. Partant, je suis d'avis que la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime de démontrer que

la Marque était distinctive de ses produits à la date pertinente, en ce que la Marque ne portait pas à confusion, selon la prépondérance des probabilités, avec les marques EVERYDAY SUNDAY et EVERYDAY SUNDAY & Dessin de l'Opposante.

[141] Par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 2 de la Loi.

DÉCISION

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

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

ANNEXE A

État déclaratif des produits et services des enregistrements de l'Opposante

Enregistrement n°	Produits / Services
LMC897,948	<p><i>PRODUITS : Pants, trousers, jackets, jeans, skirts, shorts, bermuda shorts, board shorts, knickers, clothing tops namely halter tops, sweat tops, tank tops and crop tops; shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, camisoles, vests, ponchos, sweaters, hoodies, cardigans, jumpers, leggings, dresses, tunics, robes, kimonos, sundresses, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, athletic bras, athletic tops, athletic shorts, athletic capris, athletic pants, athletic hoodies, swimsuits, bikinis, swim vests, bathing-shorts, swim trunks, beach robes, beach cover-ups, beach rompers, cabana tops, cabana shorts, beach hats, beach towels, beach bags, beach shoes, pajamas, pajama pants, pajama shorts, loungewear sets, sleep shirts, night shirts, night gowns, bathrobes, house coats, boxer shorts, briefs, panties, bikini briefs, thongs, bras, shapers, lingerie, shawls, hats, head bands, sunglasses, flip-flops, rings, bracelets, anklets, earrings, necklaces, broaches, pony-tail holders, decorative charms, decorative pins, pendants, clutch purses, wallets, travel bags, shoulder bags, athletic bags, overnight bags, tote bags, back-packs, baggage tags, towels, pillows, decorative pillows, candles, perfume, lip gloss.</i></p>
LMC970,615	<p><i>PRODUITS: Pants, trousers, jackets, jeans, skirts, shorts, bermuda shorts, board shorts, knickers, clothing tops namely halter tops, sweat tops, tank tops and crop tops; shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, camisoles, vests, ponchos, sweaters, hoodies, cardigans, jumpers, leggings, dresses, tunics, robes, kimonos, sundresses, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, athletic bras, athletic tops, athletic shorts, athletic capris, athletic pants, athletic hoodies, swimsuits, bikinis, swim vests, bathing-shorts, swim trunks, beach robes, beach cover-ups, beach rompers, cabana tops, cabana shorts, beach hats, beach towels, beach bags, beach shoes, pajamas, pajama pants, pajama shorts, loungewear sets, sleep shirts, night shirts, night gowns, bathrobes, house coats, boxer shorts, briefs, panties, bikini briefs, thongs, bras, shapers, lingerie, shawls, hats, head bands, sunglasses, flip-flops, rings, bracelets, anklets, earrings, necklaces, broaches, pony-tail holders, decorative charms, decorative pins, pendants, clutch purses, wallets, travel bags, shoulder bags, athletic bags, overnight bags, tote bags, back-packs, baggage tags, towels, pillows, decorative pillows, candles, perfume, lip gloss.</i></p> <p><i>SERVICES: Online sales of clothing, clothing accessories namely shawls, caps, hats and belts; footwear, sunglasses, jewellery, bags, purses, wallets, towels, pillows, beauty aids namely cosmetics and lip gloss; candles, perfume and other wares namely head bands, pony-tail holders, hair-ties, baggage tags, swim vests and shapers.</i></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 Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Harold W. Ashenmil

Pour l'Opposante

DS Avocats Canada, S.E.N.C.R.L. / DS Lawyers
Canada, LLP,

Pour la Requérante