



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 171**

**Date de la décision : 2022-08-29**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**FFAUF S.A.**

**Opposante**

**et**

**Industria De Diseno Textil, S.A.  
(Inditex, S.A.)**

**Requérante**

**1,028,780 pour ZARA**

**Demande**

[1] FFAUF S.A. (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement n° 1,028,780 (la Demande) pour la marque de commerce ZARA (la Marque) produite par Industria De Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.) (la Requérante).

[2] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation de l’Opposante que la Marque – pour emploi en liaison avec une longue liste de produits et services qui comprennent des produits alimentaires, la vente de produits alimentaires et des services de restauration – crée de la confusion avec deux marques de commerce appartenant à l’Opposante :

PASTA ZARA & Dessin, enregistrée sous le n° LMC395,023 pour emploi en liaison avec des « pâtes alimentaires », et LE DELIZIE ZARA, enregistrée sous le n° LMC691,781 pour emploi en liaison avec du « riz » et des « baguettes (pain) » (collectivement les Marques de commerce

de l'Opposante). La marque PASTA ZARA & Dessin est composée des mots « pasta ZARA » sur un arrière-plan ovale, superposé sur la partie inférieure d'une image d'une femme tenant des réas de céréales dans un environnement champêtre, à l'intérieur d'un cadre circulaire, telle que reproduite ci-dessous :



[3] L'opposition est accueillie en partie. Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Marque crée de la confusion avec chacune des marques de commerce déposées de l'Opposante et n'est donc pas enregistrable à l'égard des produits et services liés aux aliments de la Requérante. Bien que l'opposition soit également fondée sur des motifs alléguant que la Requérante n'a pas le droit à l'enregistrement, que la Marque n'est pas distinctive et que la Demande contient de fausses revendications concernant l'emploi de la Marque, l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs supplémentaires et ils sont rejetés en conséquence.

#### LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 10 septembre 1999 sur le fondement double de : i) l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec un large éventail de produits et services; et ii) revendications d'enregistrement et d'emploi à l'étranger, à savoir des revendications d'enregistrement dans l'Union européenne et l'emploi en Espagne en liaison avec la plupart des produits et services et la revendication d'enregistrement et d'emploi en Uruguay en liaison avec les quelques produits restants. Subséquemment à l'annonce de la Demande dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition le 12 septembre 2012, la Demande a été modifiée le 24 juillet 2014 et de nouveau le 17 juin 2015, réduisant légèrement la liste de produits et services. Les produits et services tels qu'ils existent à l'heure actuelle sont reproduits à l'annexe A aux présentes.

[5] La Demande a fait l'objet d'une opposition le 8 février 2013, lorsque l'Opposante a produit la déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La déclaration d'opposition a subséquemment été modifiée le 24 juillet 2013 en réponse à la demande de la Requérante d'une décision interlocutoire sur la suffisance des arguments, une demande que la Requérante a produite en même temps que sa contre-déclaration réfutant chacun des motifs d'opposition. La décision interlocutoire, rendue le 14 août 2013, a radié un motif d'opposition fondé sur la non-conformité avec l'article 30*i*) de la Loi en raison de l'insuffisance d'arguments.

[6] Les autres motifs d'opposition allèguent que la Demande n'est pas conforme aux exigences en matière de production établies aux articles 30*d*) et 30*e*) de la Loi; que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi; que la Requérante n'a pas le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(2)*a*) et 16(3)*a*) de la Loi; et que la Marque n'est pas distinctive conformément à l'article 2 de la Loi. Un dernier motif d'opposition, fondé sur la non-conformité avec l'article 30*a*) de la Loi, a été abandonné par l'Opposante dans ses observations écrites.

[7] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément aux dispositions transitoires à l'article 70 de la Loi pour les demandes annoncées avant le 17 juin 2019, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement la modification, à l'exception de la définition de confusion aux articles 6(2) à 6(4) de la Loi, qui sera appliquée dans sa version actuelle.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit à l'origine deux affidavits de Massimo Storaro, en date du 19 décembre 2013 et du 16 avril 2014, respectivement. Dans son premier affidavit, M. Storaro décrit l'entreprise de l'Opposante, l'entreprise de son licencié Pasta Zara SPA (le Licencié) et l'emploi par le Licencié de la Marque de commerce de l'Opposante au Canada; il fait également part de ses commentaires sur la Demande et sur le statut des enregistrements étrangers sur lesquels se fonde la Demande. Dans son deuxième affidavit, M. Storaro a fourni une mise à jour sur le statut de l'un des enregistrements étrangers. Après avoir reçu la signification de chacun des affidavits, la Requérante a envoyé une correspondance au registraire remettant en question le fait qu'un serment ait été exécuté et

souscrit de façon appropriée. Cependant, puisque M. Storaro n'était pas disponible pour être contre-interrogé conformément aux conditions de l'ordonnance du registraire du 16 octobre 2014 [l'Ordonnance de contre-interrogatoire finale], les affidavits ont en bout de compte été retournés à l'Opposante, conformément à l'article 44(5) du *Règlement sur les marques de commerce* en vigueur à l'époque [DORS/96-195] et ne font plus partie du dossier.

[9] Dans les circonstances, l'Opposante a produit l'affidavit de David Lotimer, en date du 13 novembre 2014, à titre d'affidavit de remplacement. M. Lotimer, un consultant avec l'agent de l'Opposante, joint à titre de pièces à son affidavit des copies des deux affidavits susmentionnés de Massimo Storaro [Pièces 1 et 2]. M. Lotimer appuie sa conviction dans la véracité du contenu des affidavits fournis à titre de pièce en déclarant : [TRADUCTION] « le 13 novembre 2014, j'ai appelé [...] et parlé avec M<sup>me</sup> Beatrice Guillot, la directrice à l'exportation à Pasta Zara S.P.A. Lors de notre discussion, M<sup>me</sup> Guillot a indépendamment vérifié les renseignements contenus dans les Affidavits de MASSIMO STORARO en date du 19 décembre 2013 et du 16 avril 2014 » [para 6]. M. Lotimer joint un profil LinkedIn d'une page publiquement disponible à son affidavit pour corroborer le titre de M<sup>me</sup> Guillot [Pièce 3].

[10] De plus, M. Lotimer joint à son affidavit des imprimés des détails des enregistrements de l'Opposante pour PASTA ZARA & Dessin et LE DELIZIE ZARA (collectivement les Enregistrements de l'Opposante) qu'il a obtenus en examinant la Base de données sur les marques de commerce canadiennes le 12 novembre 2014 [Pièces 4 et 5], ainsi que des imprimés des détails pour les deux enregistrements européens de la Requérante pour la marque de commerce ZARA, n° de série 732,958 et 112,755, qu'il a obtenus de la base de données des marques de commerce de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) le 12 novembre 2014 et le 13 novembre 2014, respectivement [Pièces 6 à 7].

[11] M. Lotimer n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit. Plutôt, la Requérante adopte la position que son affidavit ne devrait pas être considéré par la Commission, puisqu'il a été fait par un consultant avec l'avocat de la partie, en contravention aux principes exprimés dans *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133; il constitue du oui-dire, voire du double oui-dire; et, en bout de compte, il ne possède aucune valeur probante [voir la correspondance de la Requérante avec le registraire en date du

18 novembre 2014, telle que mentionnée dans ses observations écrites brèves]. Au moyen d'une lettre en date du 19 décembre 2014, le registraire a indiqué que l'admissibilité du contenu de l'affidavit de M. Lotimer serait abordée lors de l'audience relative à cette affaire. Ma décision relative aux questions d'admissibilité est rendue ci-dessous.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l'audience.

[13] Je note que, après que les observations écrites ont été échangées, mais avant l'audience, l'opposition a été suspendue en vertu d'une ordonnance de la Cour fédérale, en attendant le résultat de procédures radiation sommaire que la Requérante avait entamées contre les Enregistrements de l'Opposante en vertu de l'article 45 de la Loi en décembre 2012. La décision du registraire dans chaque affaire était que l'Opposante n'avait pas répondu à l'exigence de démontrer l'emploi de sa marque de commerce dans la période de trois ans précédant l'avis prévu à l'article 45, puisque la preuve n'avait pas été produite dans un format approprié. Sur appel, l'Opposante a produit une nouvelle preuve et, en bout de compte, elle a réussi à maintenir l'enregistrement pour PASTA ZARA & Dessin dans son entièreté [*FFAUF SA c Industria di Diseno Textil, SA*, 2020 CF 520, rev par 2015 COMC 3] et l'enregistrement pour LE DELIZIE ZARA en partie [*FFAUF SA c Industria di Diseno Textil, SA*, 2020 CF 521, rev par 2015 COMC 4]. L'Opposante fait renvoi aux procédures devant la Cour fédérale [collectivement les Procédures de radiation] dans ses observations concernant l'admissibilité de l'affidavit de M. Lotimer en l'espèce. J'aborderai cette question préliminaire immédiatement ci-dessous, puis j'entamerai mon analyse des motifs d'opposition.

#### QUESTION PRÉLIMINAIRE : ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[14] Comme il a été mentionné ci-dessus, au moyen d'une lettre en date du 19 décembre 2014, le registraire a indiqué que l'admissibilité du contenu de l'affidavit de M. Lotimer serait abordée lors de l'audience relative à cette affaire. Cependant, je note que la lettre du registraire n'a pas expressément abordé la question de savoir si l'autorisation était accordée pour produire un affidavit de remplacement en vertu de l'article 44(1) du *Règlement sur les marques de commerce* alors en vigueur. Dans l'intérêt de la certitude, je confirme que, ayant tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder

l'autorisation de produire l'affidavit de M. Lotimer, soit en vertu de l'ancien règlement, soit en vertu de l'article 55 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227 actuel.

[15] À cet égard, je note que l'affidavit de M. Lotimer a été produit au cours de l'étape de la preuve de l'Opposante des procédures, comme affidavit de remplacement pour les affidavits de M. Storaro lorsqu'il est devenu évident que M. Storaro ne participerait pas à un contre-interrogatoire. M. Lotimer cherche à joindre la même preuve que celle de M. Storaro, laquelle porte sur les questions principales en l'espèce, ainsi qu'une mise à jour sur le statut de certains enregistrements mentionnés par M. Storaro. L'affidavit de M. Lotimer est la seule preuve que l'Opposante cherche à produire et j'estime que le préjudice que subirait l'Opposante si elle n'avait pas la possibilité de produire de preuve l'emporte sur tout préjudice que subirait la Requérante en raison de l'autorisation, particulièrement compte tenu de la position de la Requérante que l'affidavit de M. Lotimer ne mérite pas de contre-interrogatoire.

[16] En ce qui a trait à l'admissibilité du contenu de l'affidavit de M. Lotimer, ayant tenu compte des observations des deux parties, j'estime que les copies des affidavits de M. Storaro jointes à titre de Pièces 1 et 2 constituent du oui-dire inadmissible, mais que les imprimés de registres joints à titre de Pièces 3 à 6 sont admissibles, malgré qu'ils aient été introduits par un consultant travaillant pour l'agent de l'Opposante.

### **Copies des affidavits de M. Storaro**

[17] En ce qui a trait aux affidavits de M. Storaro, l'Opposante affirme qu'ils satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité et sont donc admissibles en vertu de l'exception de principe à la règle contre le oui-dire [voir *Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1<sup>re</sup> inst), concernant le oui-dire dans les affaires liées aux marques de commerce]. L'Opposante affirme qu'il était nécessaire d'introduire la preuve de M. Storaro par l'entremise de l'affidavit de M. Lotimer en raison de l'incapacité de M. Storaro de voyager au Canada et l'incapacité de l'Opposante d'obtenir le consentement ou une ordonnance pour un contre-interrogatoire par vidéoconférence. L'Opposante affirme que la preuve de M. Storaro est fiable puisque : i) les documents concernant l'emploi proviennent de l'utilisateur actuel des marques de commerce, à savoir le Licencié; ii) la directrice à l'exportation du Licencié a indépendamment vérifié les renseignements; et iii) des affidavits subséquents de la directrice à

l'exportation contenant la même preuve ont été évalués par contre-interrogatoire et acceptés dans les Procédures de radiation.

[18] Cependant, je ne suis pas convaincue que la preuve en question satisfait à l'un ou l'autre des critères. En ce qui a trait à la nécessité, comme il a été noté dans l'Ordonnance de contre-interrogatoire finale, il n'y a aucune indication que le voyage au Canada était impossible pour M. Storaro plutôt que simplement compliqué, et donc il n'y avait aucun besoin évident de faire exception à la pratique courante à l'époque du registraire d'ordonner un contre-interrogatoire en personne au Canada, peu importe le lieu de résidence du déposant. Plus important, aucune explication n'a été fournie quant à la raison pour laquelle un autre représentant de l'Opposante ou du Licencié ne pouvait pas fournir une preuve comparable directement. À cet égard, M. Lotimer affirme simplement que M. Storaro et M<sup>me</sup> Guillot [TRADUCTION] « vivent dans un autre pays et ne sont pas en mesure de se présenter au contre-interrogatoire au Canada » [para 3]. Il ne fournit aucune raison pour l'incapacité de M<sup>me</sup> Guillot de se présenter et aucun renseignement sur la disponibilité d'autres personnes possédant les mêmes connaissances ou des connaissances semblables.

[19] En ce qui a trait à la fiabilité, la souscription des affidavits de M. Storaro a été remise en question, comme il est indiqué ci-dessus, et la vérification de M<sup>me</sup> Guillot n'est pas fournie sous serment et ne peut pas être évaluée de façon significative par un contre-interrogatoire. De plus, il n'y a aucune indication de la méthode ou de l'exhaustivité de la vérification de M<sup>me</sup> Guillot, laquelle semble avoir été menée au cours d'un appel téléphonique. En effet, il n'y a rien pour indiquer si elle possède des connaissances personnelles sur les questions abordées avec M. Storaro ou l'accès aux mêmes dossiers d'entreprise, en raison de son rôle en tant que directrice à l'exportation ou autrement. Enfin, bien qu'une preuve semblable puisse avoir été produite dans les Procédures de radiation par l'entremise d'affidavits souscrits par un directeur à l'exportation subséquent, je n'estime pas que les contre-interrogatoires menés sur ses affidavits, ou les conclusions de fait de la Cour fédérale fondées sur cette preuve, accordent une fiabilité au contenu des affidavits de M. Storaro dans la présente procédure, particulièrement lorsque je ne dispose ni du contenu particulier de ses affidavits ni de ses déclarations sous contre-interrogatoire pour les évaluer.

[20] L'Opposante note que M. Lotimer n'a pas été contre-interrogé au sujet de la nécessité et de la fiabilité de son affidavit. Cependant, c'est l'Opposante qui doit démontrer que sa preuve par ouï-dire correspond à une exception qui la rend admissible et la Requérante n'a pas l'obligation d'aider l'Opposante à cet égard.

[21] Je note que, même si je devais accepter les copies des affidavits de M. Storaro dans la preuve pour la véracité de leur contenu, cela n'aurait aucune influence sur le résultat de cette procédure, pour les raisons établies ci-dessous.

### **Imprimés de registres**

[22] En ce qui a trait aux imprimés de registres joints à titre de Pièces 3 à 6 à l'affidavit de M. Lotimer, je suis prête à les accepter à titre de preuve des détails qui étaient au dossier avec le registraire et l'OHMI lorsque M. Lotimer a fait les imprimés.

[23] Comme il en a été question ci-dessus, la Requérante affirme que l'introduction de preuves par l'entremise de M. Lotimer contrevient aux principes établis par la Cour d'appel fédérale dans *Cross-Canada Auto Body*, puisque le poste de M. Lotimer en fait l'équivalent à un avocat dans l'équipe représentant l'Opposante. Cependant, *Cross-Canada Auto Body* visait « un témoignage d'opinion sur les aspects les plus cruciaux de l'affaire » [au para 4], alors que la preuve en question ici est composée seulement d'imprimés provenant des sites Web officiels des registres de marques de commerce qui sont habituellement considérés comme des sources neutres fiables. Bien que des préoccupations puissent survenir avec la preuve factuelle, je n'estime pas que le contenu de ces documents soit du type de « questions cruciales en litige » visées dans *Cross-Canada Auto Body* [aux para 6 et 7]. L'emploi d'un chercheur indépendant n'aurait pas, dans mon opinion, rendu le type particulier de preuve fournie aux paragraphes 4 à 7 de l'affidavit de M. Lotimer plus approprié en l'espèce.

[24] Cela étant dit, je suis d'accord avec la Requérante que la preuve de M. Lotimer est d'une aide limitée en l'absence de preuves pour expliquer l'importance des détails contenus dans les imprimés de registres.

[25] Je note que les documents joints aux affidavits de M. Storaro comprennent des décisions rendues dans le cadre de procédures de radiation présentées à l'OHMI, lesquelles sont des



dossiers plus détaillés. Cependant, comme il a été mentionné ci-dessus, même si je devais accepter la preuve de M. Storaro, cela ne changerait pas le résultat de la procédure actuelle, pour les raisons établies ci-dessous.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[26] Dans une procédure d'opposition, il incombe au requérant de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial de produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque de commerce en question [*Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

#### MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR L'ENREGISTRABILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 12(1)D)

[27] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable compte tenu de l'article 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec les marques de commerce visées par les Enregistrements de l'Opposante. Au paragraphe 41 de ses observations écrites, avec confirmation au paragraphe 90, l'Opposante a limité son opposition dans le cadre de ce motif aux produits et services suivants (respectivement, les Produits et les Services) :

##### Produits :

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; œufs, lait, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons à la menthe, caramels anglais, pralines; glaces, nommément crèmes glacées et glaces à l'eau alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; épices; glace.

Services :

Services de restaurant; [...] vente et achat de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux, de produits alimentaires, de sucre, de cacao et de café.

[28] La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Un opposant s'acquitte de son fardeau initial si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle à la date pertinente et le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon *Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que les deux Enregistrements de l'Opposante demeurent en règle.

[29] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l'une ou l'autre des Marques de commerce de l'Opposante.

**Test en matière de confusion**

[30] L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne [article 6(2) de la Loi]. Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et les services liés à chacune des marques de commerce des parties proviennent de la même source.

[31] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23]. En appliquant le test, il faut tenir compte de toutes les

circonstances de l'espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et le poids accordé à chacun des facteurs variera dans une analyse adaptée au contexte [*Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22].

[32] J'estime que la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin représente le meilleur argument de l'Opposante. Je concentrerai donc ma discussion sur cette marque de commerce, puis commenterai seulement brièvement LE DELIZIE ZARA.

**Article 6(5)e) : Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent**

[33] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur qui aura probablement la plus grande influence sur l'analyse de la confusion et est donc un point de départ approprié [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27]. Dans l'évaluation de la ressemblance, chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; l'approche appropriée n'est pas de mettre les marques de commerce côte à côte et de les examiner soigneusement pour retirer les similarités et les différences. Cependant, le fait de considérer une marque de commerce dans son ensemble ne signifie pas qu'un élément dominant qui influence l'impression générale du consommateur moyen de la marque de commerce doit être ignoré. Il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, au para 64].

[34] J'estime que l'aspect le plus frappant et unique de la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin de l'Opposante est le mot ZARA. Puisque cet aspect est identique à la Marque, il y a nécessairement un degré de ressemblance important entre les deux marques de commerce.

[35] Bien que le mot « pasta » avant « ZARA » et l'élément figuratif au-dessus des mots « pasta ZARA » créent des différences entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées, j'estime que l'importance de ces éléments ajoutés aurait tendance à être atténuée dans le contexte des produits de l'Opposante, à savoir « pâtes alimentaires ». La première partie d'une marque de commerce est souvent considérée comme la plus importante aux fins de la distinction; toutefois, lorsqu'elle décrit ou suggère une

caractéristique ou une qualité des produits connexes, son importance est atténuée [*Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc* (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En l'espèce, le mot « pasta » nomme les produits, et l'image d'une femme tenant des réas de céréales suggère une caractéristique des produits, à savoir qu'ils sont faits à partir de céréales. Par conséquent, je n'estime pas que ces éléments ajoutés soient des aspects particulièrement distinctifs. J'estime que l'impression immédiate communiquée par la marque de commerce de l'Opposante est que les pâtes de marque ZARA sont faites de céréales.

[36] Ainsi, je suis d'accord avec l'Opposante que les consommateurs ayant vu la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin en liaison avec les pâtes pourraient, en voyant la Marque, avoir l'impression que d'autres produits supplémentaires de la même source (ou des services connexes) sont commercialisés simplement en employant la partie ZARA distinctive de la marque de commerce qu'ils ont vue plus tôt.

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

**Article 6(5)a) : Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues**

[38] Les marques de commerce qui possèdent un caractère distinctif inhérent [TRADUCTION] « frappent l'imaginaire et deviennent plus fermement enracinées dans la mémoire des consommateurs » que les marques de commerce comportant des mots communs fréquents et, par conséquent, elles reçoivent un plus grand degré de protection [voir *G M Pfaff Aktiengesellschaft c Creative Appliance Corp Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 340 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 7].

[39] En l'espèce, j'estime que la marque de commerce de l'Opposante profite d'une certaine mesure de caractère distinctif inhérent en raison de l'élément ZARA. Aucune des parties n'a produit de preuves quant à une signification particulière que ce mot pourrait avoir pour le consommateur canadien moyen ou n'a fait un quelconque lien entre ce mot et le caractère ou la qualité des produits et services des parties. La Marque est composée du même mot ZARA possédant un caractère distinctif inhérent, sans aucun autre aspect distinctif.

[40] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par l'emploi et la promotion; toutefois, aucune des parties n'a produit de preuve admissible à cet égard.

[41] Même si j'avais accepté la preuve de M. Storaro, elle aurait eu très peu de poids. Sa preuve consiste de ventes à des distributeurs canadiens de l'ordre de 200 000 \$ au cours d'une période de trois ans il y a une décennie. Je n'estime pas que ce niveau de ventes soit probant de l'étendue à laquelle la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue à la date pertinente, particulièrement lorsqu'il n'y a aucune indication du niveau de ventes de détail subséquentes au Canada.

[42] Lors de l'audience, l'Opposante a observé que l'on devrait se déférer aux constatations de fait de la Cour fédérale dans les Procédures de radiation et ainsi établir à tout le moins un certain emploi de PASTA ZARA & Dessin au Canada. Cependant, je n'accepte pas cet argument. La conclusion de la Cour fédérale était que la preuve particulière dont elle disposait « satisfait au critère visant à démontrer l'emploi dans le contexte d'une procédure fondée sur l'article 45 » et « est suffisante pour satisfaire au fardeau relativement peu élevé qui incombe au propriétaire de la marque dans une procédure fondée sur l'article 45 pour établir une preuve *prima facie* d'emploi au cours de la période pertinente » [aux para 61 et 62]. La Cour n'a pas abordé la question de savoir si la preuve était suffisante pour établir que la marque de commerce était devenue connue aux consommateurs subséquentement à un tel emploi. Il n'y a également aucune indication quant à savoir si la Cour fédérale serait arrivée à aux mêmes conclusions de fait ou semblables sur le dossier différent dont je dispose en l'espèce [p. ex., voir la différente preuve que la Cour a considérée aux para 43 et 44 pour conclure que les exigences de l'article 50 de la Loi avaient été satisfaites].

[43] Enfin, je note l'argument de l'Opposante qu'il n'y a aucune preuve d'emploi par des tiers au Canada de marques de commerce comportant le mot ZARA en liaison avec les produits alimentaires, la vente de produits alimentaires ou des services de restaurant et que c'est la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin qui devrait donc avoir une plus grande portée de protection. Cependant, je note également que l'Opposante n'a soumis aucune preuve appuyant l'*absence* d'un tel emploi par des tiers; par exemple, au moyen de recherches menées dans le registre des marques de commerce canadiennes ou dans le marché. Dans les circonstances, je ne

suis pas prête à conclure qu'une absence d'emploi par des tiers des marques de commerce ZARA a contribué au caractère distinctif de la marque de commerce de l'Opposante.

[44] Dans l'ensemble, compte tenu de la plus grande protection générale accordée aux marques de commerce possédant un caractère distinctif inhérent, même en l'absence de preuve de caractère distinctif acquis, une évaluation générale du facteur relatif à l'article 6(5)a) favorise légèrement l'Opposante.

**Article 6(5)b) : Période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées**

[45] L'Enregistrement de l'Opposante pour la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin comprend une revendication d'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les « pâtes alimentaires » depuis au moins aussi tôt que janvier 1983. Cependant, la Cour fédérale a déconseillé d'accorder même un poids minimal aux dates d'emploi revendiquées dans un enregistrement [voir *Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC*, 2018 CF 951]. Peu importe, de telles revendications elles-mêmes ne sont pas la preuve que la marque a été employée de façon continue depuis la date revendiquée [voir *Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[46] Dans le même ordre d'idées, des déclarations simples d'emploi sont insuffisantes pour démontrer que l'emploi d'une marque de commerce a été fait conformément aux exigences de la Loi. Par conséquent, même si la preuve de M. Storaro était considérée comme admissible, elle n'appuierait pas l'argument de l'Opposante. Les seuls détails qu'il fournit sont à l'égard des ventes de produits marqués de décembre 2009 à décembre 2012, ce qui n'établirait pas l'emploi continu même à partir de ce moment jusqu'à la date pertinente.

[47] Dans les circonstances, ce facteur ne favorise aucune des parties.

**Articles 6(5)c) et d) : Genre des produits et des services et nature du commerce des parties**

[48] Lorsqu'on examine le genre des produits et des services et la nature du commerce sous un motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, il faut évaluer les états déclaratifs de produits et de services dans la demande du requérant et dans l'enregistrement de l'opposant, compte tenu

des voies de commercialisation normalement liées à ces produits et services [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être lu dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober [*McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[49] L’Opposante affirme que les Produits de la Requérante sont tous des aliments de base et des produits agricoles naturels et, par conséquent, sont du même genre que les pâtes de l’Opposante. L’Opposante affirme également que les Services de la Requérante couvrent simplement la vente de tels produits, ainsi que des services de restaurant où de tels produits peuvent être offerts aux consommateurs. De plus, l’Opposante affirme que les produits des deux parties sont des articles consommables d’ordre général pour l’achat par les mêmes clients éventuels, à savoir le grand public, par l’entremise de voies de commercialisation communes, comme des épiceries et des établissements semblables, y compris des magasins où les produits respectifs des parties peuvent être vendus côte à côte. Lors de l’audience, l’Opposante a également souligné la façon dont certain des Produits peuvent être complémentaires aux pâtes alimentaires de l’Opposante; par exemple, la viande, l’huile végétale, épices, etc., iraient de pair avec les pâtes au moment de préparer un repas.

[50] En revanche, la Requérante affirme que les produits des parties sont seulement associés dans la mesure où ils relèvent de la catégorie générale de [TRADUCTION] « produits alimentaires », laquelle est une catégorie trop vaste pour appuyer une probabilité de confusion. Dans le même ordre d’idées, la Requérante affirme que la possibilité de vente dans les mêmes établissements est sans conséquence lorsqu’il est question d’une si grande gamme de produits. À cet égard, la Requérante cite *2156775 Ontario Inc c Cheeta (Hong Kong) Ltd*, 2012, COMC 170 pour la proposition qu’« [i]l suffit de considérer les milliers de variétés d’aliments, de viandes, de confiseries, de céréales, etc. dans un supermarché quelconque, pour comprendre que, dans certains cas, mieux vaut ne pas trop se fier au critère de la “même catégorie générale” » [au para 26, citant *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[51] En tenant compte des Produits en l'espèce, j'estime que « riz » et « pain » sont associés aux pâtes dans leur genre, puisqu'ils peuvent tous être caractérisés comme servant une fonction semblable dans un repas équilibré. Je suis également prête à accepter qu'il y a à tout le moins un certain lien entre les pâtes et les Produits comme de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier; des fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; des produits laitiers; de la sauce à pizza; et des épices; dans la mesure que de tels Produits seraient habituellement employés dans la préparation de repas aux pâtes. En ce qui a trait aux autres produits et aux boissons, j'accepte qu'ils puissent, à tout le moins, être considérés comme relevant de la sous-catégorie des aliments de consommation des produits alimentaires et de boissons. La Requérante n'a fourni aucune preuve pour suggérer une quelconque différence significative dans le genre de ses propres produits alimentaires et ceux de l'Opposante.

[52] J'estime que l'affaire *Cheeta* se distingue. Dans cette affaire, la marque de commerce de chaque partie couvrait seulement une gamme précise de produits : certaines « boissons non alcoolisées » pour l'opposant et certains « produits de boulangerie », « noix » et « bonbons » pour le requérant. De plus, la preuve illustre que les produits de l'opposant étaient des boissons énergétiques faites d'un mélange unique d'herbes et de gelée royale pour fournir un élan d'énergie complètement naturel, améliorer la mémoire et la circulation et réduire la fatigue mentale. Une telle preuve de l'entreprise actuelle de l'opposant a fourni la base pour conclure à une différence dans le genre entre ses boissons et les produits de boulangerie, les noix et les bonbons inscrits dans la demande qui défavorisait une probabilité de confusion.

[53] En ce qui a trait aux voies de commercialisation, compte tenu du genre de produits en question en l'espèce et dans l'absence de preuve du contraire, je suis prête à conclure qu'il y a à tout le moins une possibilité de chevauchement, avec une possibilité ajoutée que les Produits ayant une certaine relation ou un certain lien avec les pâtes soient vendus à proximité des pâtes de l'Opposante.

[54] En ce qui a trait aux Services énumérés dans la Demande, en l'absence de preuve concernant le modèle d'affaire de la Requérante, j'estime que la « vente et l'achat » de produits, y compris des céréales et des produits alimentaires, est suffisamment large pour comprendre l'achat de pâtes, et que les « services de restaurant » sont suffisamment larges pour englober la



vente de repas de pâtes, ainsi que l'approvisionnement de produits de pâtes aux restaurants. Ainsi, il y a un lien évident entre les produits de l'Opposante et les Services à première vue.

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

#### **Autres circonstances de l'espèce : Famille de marques de commerce**

[56] L'Opposante déclare que le fait qu'elle possède plus d'une marque de commerce ZARA lui est favorable.

[57] Lorsque plusieurs marques de commerce ayant des caractéristiques communes sont enregistrées et employées par le même propriétaire, cette série est appelée une « famille ». La possession d'une famille de marques de commerce accroît la probabilité que les consommateurs supposent qu'une nouvelle marque de commerce ayant les mêmes caractéristiques soit simplement un autre membre de la famille [*Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc* (1992), 44 CPR (3d) 175 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Cependant, une partie qui cherche à invoquer ce concept doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou deux des marques de commerce au sein de la présumée famille [*Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America Inc*, 2020 CF 508; *McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. En l'espèce, l'Opposante possède seulement deux marques de commerce : PASTA ZARA & Dessin et LE DELIZIE ZARA. Par conséquent, même si l'Opposante avait démontré leur emploi, cela aurait été insuffisant pour constituer une famille.

[58] Dans les circonstances, la possession de plus d'une marque de commerce « ZARA » n'appuie pas l'argument de l'Opposante.

#### **Conclusion à l'égard de la confusion entre la Marque et la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin de l'Opposante.**

[59] Comme il a été noté ci-dessus, l'Opposante n'a pas le fardeau de démontrer que la confusion est probable, mais c'est plutôt la Requérente qui doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. En l'espèce, l'analyse de toutes les circonstances de l'espèce me mène à conclure que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard des Produits et des Services.

[60] J'arrive à cette conclusion principalement en fonction de mes constatations qu'il y a un degré important de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin de l'Opposante en raison de l'élément commun ZARA; que la marque de commerce de l'Opposante possède une certaine mesure de caractère distinctif inhérent qui n'est pas compensée par une quelconque preuve que la Marque est connue d'une quelconque façon au Canada; et que les produits et services des parties sont à tout le moins quelque peu connexes, avec une possibilité subséquente de chevauchement dans leurs voies de commercialisation. J'estime qu'un consommateur ordinaire des Produits ou des Services ayant seulement un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'Opposante pourrait bien, comme question de première impression au moment de voir la Marque, croire que les Produits ou Services connexes proviennent de la même source que les produits de marque PASTA ZARA & Dessin de l'Opposante. En bout de compte, je conclus que la Requérante n'est pas arrivée à démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

**Conclusion à l'égard de la confusion entre la Marque et la marque de commerce  
LE DELIZIE ZARA de l'Opposante.**

[61] J'arrive à une conclusion semblable à l'égard de la marque de commerce LE DELIZIE ZARA de l'Opposante.

[62] De nouveau, j'estime que l'aspect le plus frappant de la marque de commerce de l'Opposante est le mot ZARA, de manière qu'il y ait nécessairement un degré important de ressemblance entre la marque de commerce de l'Opposante et la Marque.

[63] L'élément « LE DELIZIE » semble être inventé ou étranger et la Requérante affirme qu'il n'évoque aucune signification claire comme question de première impression et, par conséquent, sert d'aspect différenciateur. L'enregistrement pour LE DELIZIE ZARA indique que la traduction de cette marque de commerce fournie par l'Opposante est « THE DELIGHTS ZARA »; toutefois il n'y a aucune preuve que cette signification serait connue du consommateur moyen au Canada.

[64] Malgré tout, compte tenu de la ressemblance sur le plan de la présentation et du son de la phrase « LE DELIZIE » et des phrases françaises « le délice » et « le délicieux », ainsi que des

mots anglais « delicious » et « delish », j'estime que, dans le contexte des produits de l'Opposante, à savoir le « riz » et les « baguettes (pain) », la phrase « LE DELIZIE » évoquera probablement les idées du délicieux et du délice. Ainsi, en l'absence de preuve du contraire, j'estime que la phrase « LE DELIZIE » est suggestive de la qualité des produits connexes, particulièrement du point de vue du consommateur francophone ou bilingue moyen, compte tenu de la ressemblance sur le plan de la présentation et du son avec « LE DÉLICE ».

[65] À cet égard, bien qu'aucune des parties ne les a citées, je suis prête à prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire suivantes [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, où le registraire prend connaissance d'office des définitions du dictionnaire] :

Multidictionnaire de la langue française, édition du 30<sup>e</sup> anniversaire (2018)

**délice :** 1 Plaisir qui ravit.

2 Régal.

**délicieux :** 1 Très agréable.

2 Qui goûte très bon.

Concise Canadian Oxford Dictionary (2005)

**delicious:** [TRADUCTION] 1 très ravissant et agréable au goût ou à l'odorat

[TRADUCTION] 2 divertissant; très agréable

**delish :** [TRADUCTION] *informel* délicieux

[66] Par conséquent, j'estime que, dans le contexte des produits connexes, l'idée probablement suggérée par la marque de commerce LE DELIZIE ZARA dans son ensemble serait celle d'un produit de marque ZARA agréablement délicieux, avec peut-être une connotation étrangère. Ainsi, en général, bien que j'estime que l'expression LE DELIZIE possède davantage un caractère distinctif inhérent que le mot PASTA ou une image d'ingrédient, j'estime toujours qu'il y a un degré de ressemblance significatif entre LE DELIZIE ZARA et la Marque.

[67] De plus, je n'estime pas que l'une des autres circonstances de l'espèce soit suffisante pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante. En effet, lorsque l'on considère le genre des produits, j'estime qu'il y a un degré légèrement plus élevé de chevauchement, dans la mesure que les produits des parties comprennent du « riz » et un produit de pain (« baguettes (pain) » dans le cas de LE DELIZIE ZARA et « pain » dans le cas de la Marque, même si « baguettes (pain) » et « pain » ne sont pas exactement le même type de produit). Autrement, compte tenu de la ressemblance dans le genre et la fonction entre le riz et les pâtes, j'arrive à une conclusion semblable en ce qui a trait aux facteurs abordant les produits, services et commerces respectifs des parties, comme je l'ai fait dans le cas de PASTA ZARA & Dessin.

[68] En bout de compte, après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante n'est pas arrivée à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée LE DELIZIE ZARA de l'Opposante.

### **Conclusion à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité**

[69] Puisque la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime à l'égard de l'une ou l'autre des marques de commerce déposées invoquées de l'Opposante, les motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi sont accueillis.

### AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[70] Les autres motifs d'opposition, soulevés en vertu des articles 30, 16 et 2 de la Loi, sont tous rejetés puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

### **Droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16**

[71] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque puisque, en contravention aux articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, la Marque créait, à toute date pertinente, de la confusion avec la marque de commerce PASTA ZARA de l'Opposante, précédemment employée au Canada par l'Opposante en liaison avec « pâtes alimentaires ».

[72] Pour s'acquitter de son fardeau initial dans le cadre de ces motifs, un opposant doit démontrer : i) l'emploi de sa marque de commerce avant la date de production de la Demande, conformément aux articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi; et ii) que sa marque de commerce n'avait pas été abandonnée lorsque la demande a été annoncée, comme le prévoit l'article 16(5). En l'espèce, la preuve de l'Opposante ne démontre pas l'emploi de la marque de commerce PASTA ZARA avant la date de production de la Demande du 10 septembre 1999.

[73] Même si le contenu des affidavits de M. Storaro était admissible, il ne serait d'aucune aide à cet égard, puisqu'il n'aborde que l'emploi des marques de commerce de l'Opposante dans la période de décembre 2009 à décembre 2012 et il n'est pas indicatif de l'emploi antérieur à la date pertinente. De nouveau, des déclarations simples d'emploi sont insuffisantes pour démontrer un emploi qui répond aux exigences de la Loi. De plus, bien que les détails de l'enregistrement joints à titre de Pièce 5 à l'affidavit de M. Lotimer indiquent que l'enregistrement pour PASTA ZARA & Dessin comprend une revendication d'emploi de cette marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 1983, une telle preuve est insuffisante. Comme il a été souligné ci-dessus, la Cour fédérale a mis en garde contre le fait d'accorder même un poids minimum aux dates d'emploi revendiquées dans un certificat d'enregistrement et, peu importe, la simple existence d'un enregistrement de marques de commerce contenant des revendications d'emploi ne peut permettre à un opposant de s'acquitter de son fardeau de preuve de démontrer un tel emploi [voir *Entre Computer*, précité; et *Classical Remedia Ltd c 1404568 Ontario Ltd* (2010), 81 CPR (4th) 317 (COMC)].

[74] Compte tenu de ce qui précède, chacun des motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement est rejeté.

### **Caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2**

[75] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, puisque la Marque ne distingue pas véritablement les produits et les services inscrits dans la Demande des produits et des services de l'Opposante et de Transt A.T. Inc. (un tiers) et n'est pas adaptée pour distinguer ou en mesure de distinguer les produits et les services inscrits dans la Demande, compte tenu de la marque de commerce PASTA ZARA & Dessin de l'Opposante (enregistrement n° LMC395,023) et la marque de commerce S.A.R.A. (enregistrement

n° LMC502,414), les deux précédemment employées au Canada. Au paragraphe 41 de ses observations écrites, comme c'est le cas pour le motif de l'enregistrabilité, l'Opposante a limité son opposition fondée sur l'absence du caractère distinctif aux Produits et aux Services [définis au paragraphe 27, ci-dessus].

[76] La date pertinente pour ce motif d'opposition est le 8 février 2013, la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Pour s'acquitter de son fardeau initial, un opposant invoquant la confusion avec une marque de commerce invoquée doit établir que, à la date pertinente, la marque de commerce invoquée était connue au Canada dans une certaine mesure à tout le mois; c'est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque de commerce ou sinon la marque de commerce invoquée était bien connue dans une région particulière du Canada [*Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657; *1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd*, 2019 CF 1305]. Dans l'un ou l'autre cas, le simple fait de démontrer l'emploi de la marque de commerce dans la vente de produits à un distributeur est insuffisant; un opposant doit démontrer que la marque de commerce invoquée a acquis une réputation parmi les consommateurs, comme un indicateur de source [*Akbar Brothers, idem; Scott Paper Ltd c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478].

[77] En l'espèce, l'Opposante n'a fourni aucune preuve admissible que sa propre marque de commerce était connue au Canada et tout simplement aucune preuve à l'égard de la marque de commerce de Transt A.T. Inc. Même si la preuve de M. Storaro était admissible, elle ne serait d'aucune aide à cet égard, puisqu'elle démontre seulement des ventes aux distributeurs canadiens. Bien que M. Storaro affirme que les produits sont importés au Canada [TRADUCTION] « où des distributeurs canadiens vendent au détail les produits aux consommateurs », la quantité importée est dite seulement d'être de l'ordre de 200 000 \$ sur une période de trois ans et il n'y a aucune preuve de la mesure, de la fréquence ou du moment des ventes de détail subséquentes au Canada. Il n'est possible que de spéculer à ce sujet, ce qui, selon la Cour fédérale, ne devrait pas être fait [*Akbar*].

[78] Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition fondés sur le caractère distinctif sont également rejetés.

### **Conformité à l'article 30**

[79] L'Opposante fait valoir que la Demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi puisque, à la date de production de la Demande, la Requérante : i) n'avait pas employé la Marque en Espagne ou en Uruguay en liaison avec les produits et les services énumérés dans la Demande, comme l'exige l'article 30*d*); ou ii) n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services inscrits dans la Demande, comme l'exige l'article 30*e*).

[80] L'Opposante observe que la radiation des enregistrements de la Requérante pour la marque de commerce ZARA en Europe (son marché d'origine) en ce qui a trait aux produits et aux services associés aux aliments inscrits dans ces enregistrements génère [TRADUCTION] « des doutes quant à savoir si la Marque ZARA était employée en Espagne ou en Uruguay » [observations écrites, au para 52] et [TRADUCTION] « soulève un doute quant à savoir si la Requérante a déjà eu l'intention d'employer la marque à l'égard de ces produits et services au Canada » [observations écrites, au para 58]. À cet égard, je note que les extraits de novembre 2014 du registre européen joints à titre de Pièces 6 et 7 à l'affidavit de M. Lotimer indiquent que l'enregistrement n° 112755 a un statut de [TRADUCTION] « Radiation de l'enregistrement en suspens » avec une date de statut du 25 octobre 2011 et que l'enregistrement n° 732958 a un statut de [TRADUCTION] « Radiation de l'enregistrement en suspens » avec une date de statut du 15 octobre 2010.

[81] Selon l'Opposante, une telle preuve de registre étranger est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. L'Opposante affirme que, puisque les faits pertinents sont plus facilement disponibles au requérant dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*d*) et particulièrement au sein des connaissances du requérant en vertu de l'article 30*e*), le fardeau de preuve à l'égard de ces motifs est léger et la quantité de preuve nécessaire pour s'en acquitter peut être très faible [citant *Allergan Inc c Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 CPR (4th) 147 (COMC);

*Canadian National Railway c Schwauss* (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC); et *Green Spot Co c John M Boese Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 206 at 210-11 (COMC)].

[82] Cependant, j'estime que la radiation en suspens des enregistrements européens en 2010-2011 ou environ, même pour une raison de défaut d'emploi, ne remet pas en question si la marque de commerce déposée était employée en 1999, en Espagne, en Uruguay ou ailleurs. Cette preuve ne remet également pas en question si le propriétaire de la marque de commerce avait l'intention, en 1999, d'employer la même marque de commerce au Canada. Je reconnais que la preuve antérieure à une date pertinente puisse être pertinente si la preuve est liée de manière intrinsèque aux faits à la date pertinente [voir, p. ex., *Molson Breweries, a Partnership c Labatt Brewing Co* (1996), 68 CPR (3d) 202 (CF 1<sup>re</sup> inst); et *Conagra, Inc c McCain Foods Ltd*, 2001 CFPI 963]. Cependant, en l'espèce, il n'y a aucune preuve que les décisions menant à la radiation des enregistrements européens auraient impliqué des faits indicatifs de la situation, en Europe ou ailleurs, en 1999 ou plus tôt (je note que je serais arrivée à la même conclusion si j'avais tenu compte des dossiers supplémentaires de l'OHMI de M. Storaro).

[83] En ce qui a trait à l'article 30e), l'Opposante affirme également que la Requérante n'avait clairement pas l'intention d'employer la Marque au Canada puisqu'elle était consciente que l'Opposant possédait et employait la marque de commerce PASTA ZARA [observations écrites, au para 55]. Cependant, même si l'Opposant avait produit une preuve admissible à cet égard, cela n'aurait été d'aucune aide. La simple existence d'une marque de commerce créant présument de la confusion n'empêche pas un requérant d'avoir l'intention de bonne foi d'employer la marque de commerce particulière qu'il cherche à enregistrer.

[84] Compte tenu de ce qui précède, chacun des motifs d'opposition fondés sur la conformité aux articles 30e) et 30e) de la Loi est rejeté.

#### DÉCISION

[85] À la lumière de tout ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande en vertu de l'article 38(12) de la Loi à l'égard des produits et services suivants :



### Produits

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; œufs, lait, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de céréales, notamment céréales de déjeuner, barres de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, notamment bonbons à la menthe, caramels anglais, pralines; glaces, notamment crèmes glacées et glaces à l'eau alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, notamment mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; épices; glace.

### Services

Services de restaurant; [...] vente et achat de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux, de produits alimentaires, de sucre, de cacao et de café.

[86] Je rejette l'opposition en vertu de l'article 38(12) de la Loi à l'égard des produits et services restants. Les produits et services restants dans la Demande sont ceux reproduits en police normale (*sans* l'application d'une mise en gras ou d'un soulignement) à l'annexe A aux présentes.

---

Oksana Osadchuk  
Member  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

## ANNEXE A

### **Marque de commerce**

ZARA

### **Produits (ceux en question dans le cadre des motifs d'opposition fondés sur les articles 12 et 2 sont en gras soulignés – mon accentuation) :**

- (1) Agents tannants utilisés dans la fabrication du cuir et de peaux; adhésifs pour l'industrie vestimentaire. Peintures, vernis, laques d'extérieur et d'intérieur; produits anti-rouille et de préservation du bois; colorants utilisés dans la fabrication de peinture; mordants pour teindre les fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile; résines naturelles pures; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Lubrifiant, notamment lubrifiants automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour l'industrie vestimentaire, à base d'huiles industrielles pour les consommateurs industriels; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, notamment bois de chauffage, bûches de foyer, charbon, essence, carburant diesel, huile d'éclairage; bougies, mèches. Préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, notamment : préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, excluant en particulier les contraceptifs oraux et la thérapie de remplacement hormonal; substances diététiques à usage médical, notamment vitamines, minéraux, lécithine; aliments pour bébés; emplâtres; pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, notamment désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact. Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, notamment revêtement extérieur en aluminium, poutres, plaques en aluminium, feuilles minces d'aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'aluminium, coffrage, fondations, entretoises, supports de charge, supports ou étais réglables et armatures en métal; constructions transportables en métal, notamment étables, chalets, serres, maisons, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, notamment câbles et fils d'ascenseur, de fixation, de haubans et de levage; quincaillerie, notamment pinces, vis, crampons, clous, tiges, grilles, capuchons, calandres, grilles de drain, regards et couvercles de trou d'homme; quincaillerie, notamment tuyaux métalliques rigides, semi-rigides et flexibles, soufflets, tubes, tubes en métal cannelés, boulons, clous à tête perdue, châssis de fenêtre, encadrements de porte, roulettes, chaînes, pinces, tiges de coin, verrous de porte; tuyaux et tubes de métal pour les industries de l'électronique, des télécommunications, aéronautique, pétrolière et automobile; tuyaux et tubes de métal pour le transport de l'eau, du pétrole et du gaz; coffres-forts; produits en métal commun, notamment boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, boîtes aux lettres en métal, coffrets-caisses en métal, coffrets de sûreté en métal, grandes tasses, ustensiles de table, bols, boulons et écrous, vaisselle, verres; minerais. Machine et machines-outils, notamment compresseurs à vis, compresseurs à gaz, compresseurs d'air et réfrigérateurs, robinets pour pompes, brosses pour dynamos, dynamos, machines à additionner, machines à adresser, pelliculeuses à reliure, appareils de dictée, machines de découpage à l'emporte-pièce, emboutisseuses, machines à copier, machines de moulage par injection de plastique, imprimantes d'étiquettes, machines pour encadrer des photos, imprimantes photo, machines-outils pour l'industrie textile; moteurs autres que pour des véhicules terrestres, notamment pour des avions, des hélicoptères, des hydravions; organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres). Outils à main et outils portatifs, notamment outils de jardinage, perceuses à main, sèche-mains, scies à main, outils électriques; ustensiles de table; armes blanches, notamment épées, couteaux, sabres et baïonnettes; rasoirs. Appareils et instruments chirurgicaux, notamment lames, coiffes, pinces, outils de coupe, implants, lampes, scies, ciseaux, agrafeuses; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, notamment stéthoscopes, thermomètre, pinces; appareils et instruments dentaires, notamment couronnes, pinces, ponts, chaises d'examen; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, notamment ceintures, orthèses, chaussures, semelles; matériel de suture.

Appareils d'éclairage, notamment lampes fluorescentes, éclairage électrique sur rail; appareils de chauffage, notamment panneaux de chauffage solaire, chauffe-biberons électriques, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs; générateurs de vapeur; appareils de cuisson, notamment batteries de cuisine électriques, batteries de cuisine au gaz; appareils de réfrigération, notamment distributeurs de boissons réfrigérées, réfrigérateurs, conteneurs d'expédition réfrigérés; appareils de séchage, notamment sècheuses, sèche-mains électriques, séchoir à cheveux électrique à main; appareils de ventilation, notamment hottes de four, conduits d'aération, ventilateurs d'aération commerciaux et industriels; appareils d'alimentation en eau, notamment fontaines d'eau, refroidisseurs d'eau, appareils de filtrage domestiques, commerciaux et industriels; appareils d'hygiène, notamment désinfectants à usage domestique et hospitalier. Véhicules et appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment automobiles, véhicules automobiles tout-terrain, camions, camionnettes, fourgons, autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, planeurs, deltaplanes, landaus. Armes à feu; munitions, notamment cartouches à plomb pour le gibier d'eau, cartouches à plomb, munitions chargées pour pistolets et carabines; projectiles, notamment balles pour pistolets et carabines, balles de peinture pour le paintball; feux d'artifice. Instruments de musique, notamment guitare, alto, piano; caoutchouc, gutta-percha, résine, et produits faits de ces matériaux, notamment étuis à lunettes, cordons pour lunettes, bracelets de montre, bottes imperméables, bracelets; amiante, mica, plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, notamment mousse de polystyrène étirée, produits d'étanchéité, mousses et panneaux rigides en polyisocyanurate, anneaux, disques, cordon, ruban, feuilles intercalaires et intercalaires isolants, plaques et feuilles incandescentes; tuyaux flexibles, autres qu'en métal pour les installations électriques et pour les véhicules. Matériaux de construction (non métalliques), notamment membranes et films imperméables, émulsions de bitume préfabriquées sous forme de pâtes, de mastics, de résines pour le revêtement de planchers, de mortier, de béton, de plâtre; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, notamment pièces intérieures et composants pour bateaux et navires, automobiles, trains et aéronefs; monuments, autres qu'en métal. Mobilier, notamment canapés, chaises, fauteuils inclinables, tables, bureaux, lampes, buffets, images, lits, chaises longues, bibliothèques, garde-robes; miroirs, cadres; produits de bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, notamment boîtes décoratives en bois et en plastique, manches d'ustensiles de table autres qu'en métal, couvercles et bouchons autres qu'en métal, sous-verres en plastique ou en liège, ronds de serviette autres qu'en métal, bijoux et montures de lunettes, cadres pour photos, cadres de miroir, peignes, manches de peignes, sucettes. Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), notamment gants de caoutchouc à usage ménager, linge de maison, nappes, linges à vaisselle, gants de cuisinier, racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de rangement en plastique, contenants pour mets à emporter, contenants isothermes pour les aliments et les boissons, contenants pour aliments, ustensiles de table, biberons; peignes et éponges, notamment brosses et éponges de nettoyage, peignes à cheveux, éponges à récurer, éponges à usage domestique; brosses, notamment brosses à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre pour le maquillage; matériaux pour la brosse; articles de nettoyage, notamment torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie et porcelaine, notamment figurines et verres à boire décoratifs, figurines décoratives en porcelaine; articles en terre cuite. Cordes, notamment cordes à sauter, câbles de traction, câbles métalliques, cordes à sauter pour l'entraînement physique, cordes de gymnastique, cordes de ski nautique, cordes tout usage; ficelle; filets, notamment filets de basketball, filets de billard, filets de pêche, résilles, filets de hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball; tentes, auvents, bâches, voiles; grands sacs et sacs, notamment sacs et grands sacs à provisions en papier et en plastique, sacs et grands sacs pour aliments en plastique et en papier, sacs et grands sacs pour la maison en papier, sacs et grands sacs à ordures en plastique, sacs de plage, jeux de poches, sacs pour boules de quilles, sacs

à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs d'emballage en plastique, sacs en polyéthylène, ballon de boxe, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de sport, sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur, sacs à main, sacs à provisions à roulettes; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément plumes, fibres polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut. Fils à usage textile. Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, carpettes, paillasons; petits tapis, nommément paillasons, tapis de fils, tapis de souris, dessous-de-plat; linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis; décorations murales en papier. **Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; œufs, lait, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons à la menthe, caramels anglais, pralines; glaces, nommément crèmes glacées et glaces à l'eau alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; épices; glace.** Plantes naturelles à des fins de décoration intérieure et fleurs, fruits et légumes frais, malt pour le brassage et la distillation ainsi que malt alimentaire. Bière; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément limonade, jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, sodas; boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits et de lait; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits et de légumes. Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, liqueurs. Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, cure-pipes, pipes, fume-cigarettes et fume-cigares, cendriers; allumettes.

- (2) Agents tannants utilisés dans la fabrication du cuir et de peaux; adhésifs pour l'industrie vestimentaire. Peintures, vernis et laques d'extérieur et d'intérieur; produits antirouille et de préservation du bois; colorants utilisés dans la fabrication de peinture; mordants pour teindre les fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile; résines naturelles pures; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Lubrifiant, nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour l'industrie vestimentaire, à base d'huiles industrielles pour les consommateurs industriels; carburants (y compris carburant automobile) et matières éclairantes, nommément bois de chauffage, bûches de foyer, charbon, essence, carburant diesel, huile d'éclairage; bougies, mèches. Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément revêtement extérieur en aluminium, poutres, plaques en aluminium, feuilles minces d'aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'aluminium, coffrage, fondations, entretoises, supports de charge, supports ou étais réglables et armatures en métal; constructions transportables en métal, nommément étables, chalets, serres, maisons, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles et fils d'ascenseur, de fixation, de haubans et de levage; quincaillerie, nommément pinces, vis, crampons, clous, tiges, grilles, capuchons, calandres, grilles de drain, regards et couvercles de trou d'homme; quincaillerie, nommément tuyaux métalliques rigides, semi-rigides et flexibles, soufflets, tubes, tubes en métal cannelés, boulons, clous à tête perdue, châssis de fenêtre, encadrements de porte, roulettes, chaînes, pinces, tiges de coin, verrous de porte; tuyaux et tubes en métal pour les industries de l'électronique, des télécommunications, aéronautique, pétrolière et automobile; tuyaux et tubes en métal pour le transport de l'eau, du pétrole et du gaz; coffres-forts; produits en métal commun, nommément boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, boîtes aux lettres en métal, coffrets-caisses en métal, coffrets de sûreté en métal, grandes tasses, ustensiles de table, bols, boulons et écrous, vaisselle, verres; minerais. Machine et machines-outils, nommément compresseurs à vis, compresseurs à gaz, compresseurs d'air et réfrigérateurs, robinets pour pompes, brosses pour dynamos, dynamos, machines à additionner, machines à adresser, pelliculeuses à reliure, appareils de dictée, machines de découpage à l'emporte-pièce, emboutisseuses, machines à copier, machines de moulage par injection de plastique,

imprimantes d'étiquettes, machines pour encadrer des photos, imprimantes photo, machines-outils pour l'industrie textile; moteurs autres que pour des véhicules terrestres, notamment pour des avions, des hélicoptères, des hydravions; organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres). Outils à main et outils portatifs, notamment outils de jardinage, perceuses à main, sèche-mains, scies à main, outils électriques; ustensiles de table; armes blanches, notamment épées, couteaux, sabres et baïonnettes; rasoirs. Appareils et instruments chirurgicaux, notamment lames, coiffes, pinces, outils de coupe, implants, lampes, scies, ciseaux, agrafeuses; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, notamment stéthoscopes, thermomètre, pinces; appareils et instruments dentaires, notamment couronnes, pinces, ponts, chaises d'examen; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, notamment ceintures, bretelles, chaussures, semelles; matériel de suture. Appareils d'éclairage, notamment : lampes fluorescentes, éclairage électrique sur rail; appareils de chauffage, notamment panneaux de chauffage solaire, chauffe-biberons électriques, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs; générateurs de vapeur; appareils de cuisson, notamment batteries de cuisine électriques, batteries de cuisine au gaz; appareils de réfrigération, notamment distributeurs de boissons réfrigérées, réfrigérateurs, conteneurs d'expédition réfrigérés; appareils de séchage, notamment sècheuses, sèche-mains électriques, séchoir à cheveux électrique à main; appareils de ventilation, notamment hottes de four, conduits d'aération, ventilateurs d'aération commerciaux et industriels; appareils d'alimentation en eau, notamment fontaines d'eau, refroidisseurs d'eau, appareils de filtrage domestiques, commerciaux et industriels; appareils d'hygiène, notamment désinfectants à usage domestique et hospitalier. Véhicules et appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment automobiles, véhicules tout-terrain, camions, camionnettes, fourgons, autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, planeurs, accrocher planeurs, landaus. Armes à feu; munitions, notamment : cartouches à plomb pour le gibier d'eau, cartouches à plomb, munitions chargées pour pistolets et carabines; projectiles, notamment balles pour pistolets et carabines, balles de peinture pour le paintball; feux d'artifice. Instruments de musique, notamment guitare, alto, piano; caoutchouc, gutta-percha, résine, et produits faits de ces matériaux, notamment étuis à lunettes, cordons pour lunettes, bracelets de montre, bottes imperméables, bracelets; amiante, mica, plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, notamment mousse de polystyrène étirée, produits d'étanchéité, mousses et panneaux rigides en polyisocyanurate, anneaux, disques, cordon, ruban, feuilles intercalaires et intercalaires isolants, plaques et feuilles incandescentes; tuyaux flexibles, autres qu'en métal pour les installations électriques et pour les véhicules. Matériaux de construction (non métalliques), notamment membranes imperméables et films, émulsions de bitume préfabriquées sous forme de pâtes, de mastics, de résines pour le revêtement de planchers, de mortier, de béton, de plâtre; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, notamment pièces intérieures et composants pour bateaux et navires, automobiles, trains et aéronefs; monuments, autres qu'en métal. Mobilier, notamment canapés, chaises, fauteuils inclinables, tables, bureaux, lampes, buffets, images, lits, chaises longues, bibliothèques, garde-robes; miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, notamment boîtes décoratives en bois et en plastique, manches d'ustensiles de table autres qu'en métal, couvercles et bouchons autres qu'en métal, sous-verres en plastique ou en liège, ronds de serviette autres qu'en métal, bijoux et montures de lunettes, cadres pour photos, cadres de miroir, peignes, manches de peignes, sucettes. Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), notamment gants de caoutchouc à usage ménager, nappes en tissu, linges à vaisselle, gants de cuisinier, raclours pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de rangement en plastique, contenants pour mets à emporter, contenants isothermes pour les aliments et les boissons, contenants pour les aliments, ustensiles de table, biberons; peignes et éponges, notamment brosses et éponges de nettoyage, peignes à cheveux, éponges à récurer, éponges à usage domestique; brosses, notamment brosses à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, brosses pour les animaux de compagnie, brosses pour les articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre pour le maquillage; matériaux

pour la broserie; articles de nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvert (sauf le verre utilisé en construction); verrerie et porcelaine, nommément figurines et verres à boire décoratifs, figurines décoratives en porcelaine; articles en terre cuite. Cordes, nommément cordes à sauter, câbles de traction, câbles métalliques, cordes à sauter pour l'entraînement physique, cordes de gymnastique, cordes de ski nautique, cordes tout usage; ficelle; filets, nommément filets de basketball, filets de billard, filets de pêche, résilles, filets de hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball; tentes, auvents, bâches, voiles grands sacs et sacs, nommément sacs et grands sacs à provisions en papier et en plastique, sacs et grands sacs pour aliments en plastique et en papier, sacs et grands sacs pour la maison en papier, sacs et grands sacs à ordures en plastique, sacs de plage, jeux de poches, sacs pour boules de quilles, sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs d'emballage en plastique, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de sport, sacs à outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur, sacs à main, sacs à provisions à roulettes; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément plumes, fibres polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut. Fils à usage textile. Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, carpettes, paillasons; petits tapis, nommément : paillasons, tapis de fils, tapis de souris, dessous-de-plat; linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis; décorations murales en papier. **Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; œufs, lait, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons à la menthe, caramels anglais, pralines; glaces, nommément crèmes glacées et glaces à l'eau alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; épices; glace.** Plantes naturelles à des fins de décoration intérieure et fleurs, fruits et légumes frais, malt pour le brassage et la distillation et malt alimentaire. Bière; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément limonade, jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, sodas; boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits et de lait; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits et de légumes. Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément : vins, liqueurs. Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets, cure-pipes, pipes, fume-cigarettes et fume-cigares, cendriers; allumettes.

- (3) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, excluant en particulier les contraceptifs oraux et la thérapie de remplacement hormonal; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, lécithine; aliments pour bébés; emplâtres; pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément : désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact.

**Services (ceux en question dans le cadre des motifs d'opposition fondés sur les articles 12 et 2 sont en gras soulignés – mon accentuation) :**

- (1) Services de magasin de vente au détail d'articles en cuir ainsi que de produits de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en cuir et en similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de cosmétiques, de bijoux et de bijoux en imitation, de montres, de CD, de DVD, de périphériques et de lunettes de soleil; assistance à la gestion fonctions commerciales d'une entreprise du secteur industriel ou commercial par l'administration de programmes de cartes de fidélisation de la clientèle; services de gestion des affaires; services d'administration commerciale. Services de publicité, y compris distribution de brochures et de feuillets publicitaires et commerciaux, en personne ou par la poste, nommément services de marketing

par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de conseil, de conception, d'impression et de collecte information de marketing; promotion de marchandises et de services de tiers par l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires. Distribution de brochures et de feuillets publicitaires et commerciaux, en personne ou par la poste; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution d'échantillons de produits pour des tiers. Assurances; affaires financières, notamment prévisions financières, services de conseil en placements, gestion financière, planification financière, services de courtage de valeurs mobilières, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, diffusion d'information financière; affaires monétaires, notamment change de devises, liquidation de stocks et émission de cartes de crédit; services immobiliers. Raccourage de vêtements; cordonnerie; lavage de tissus; services de blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir et de fourrure; nettoyage à sec; repassage de vêtements; repassage de linge de maison; restauration et réparation de vêtements; foulage de tissus. Télécommunications, notamment offre d'accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial, forfaits de temps d'antenne pour communications et télécommunications sans fil, services de génie en réseaux de télécommunication et de données, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion, virement électronique de fonds, services de messagerie électronique par câble et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services d'hébergement Web. Transport de marchandises par voie aérienne, maritime, ferroviaire et routière; services d'entrepôt; distribution, notamment exploitation services de concession (vente au détail) de produits, de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en cuir et en similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de cosmétiques. Services relatifs aux matériaux, notamment apprêtage de matières textiles, décoloration de tissus brodés, teinture de souliers, teinture de tissus, façonnage sur mesure de fourrure, coupe de tissus, traitement d'infroissabilité pour les vêtements et la laine, calandrage de peaux et de fourrures, tannage de peaux, matelassage de tissus, traitement de la laine, lustrage de fourrures, satinage de fourrures, traitement de fourrures, traitement de tissus, calandrage, confection, teinture du cuir et travail sur cuir, pré-rétrécissement, imperméabilisation et ignifugation des tissus, retouche de vêtements, surfilage des tissus, services de tailleurs, traitement antimite des tissus et des fourrures. Éducation dans le domaine de la mode, de la couture et de la gestion des affaires; cours de formation dans le domaine de la mode et de la couture, formation sur l'utilisation d'équipement de confection de vêtements; formation en informatique. Divertissement, notamment divertissement, à savoir spectacles aériens, parc d'attractions, courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours hippiques, spectacles lasers, concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre, apparitions en personne de vedettes du sport ou de vedettes du cinéma, spectacles de marionnettes, courses de patins à roulettes, concours d'épellation, émissions de télévision et pièces de théâtre; activités sportives et culturelles, notamment commandite, planification et tenue de compétitions de soccer, de compétitions de natation et de plongeon, de tournois de golf, de tournois de tennis, et d'expositions de mode. **Services de restaurant**; services d'hôtel; services relatifs aux soins médicaux, hygiéniques et de beauté, notamment cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de tourisme médical, diffusion d'information médicale, centres d'hébergement et de soins de longue durée, salons de beauté; services vétérinaires; **vente et achat de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux, de produits alimentaires, de sucre, de cacao et de café**. Services juridiques. Recherche scientifique dans le domaine des cosmétiques et de la chimie; services de recherche en cosmétiques, recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques, services de recherche médicale, services de consultation et de recherche dans les domaines de l'industrie de la mode et du textile; programmation informatique; location de robes du soir, d'uniformes et de vêtements, dessin industriel, création de robes, conception de décoration intérieure, location de machines

à tricoter, information sur la mode, recherche technique et chimique dans le domaine de l'industrie du textile et des cosmétiques, essais de textiles.

- (2) Raccourrage de vêtements; cordonnerie; lavage de tissus; services de blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir et de fourrure; nettoyage à sec; repassage de vêtements; repassage de linge de maison; restauration et réparation de vêtements; foulage de tissus. Transport de marchandises par voie aérienne, maritime, ferroviaire et routière; services d'entrepôt; distribution, nommément exploitation services de concession (vente au détail) de produits, de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en cuir et en similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de cosmétiques. Services relatifs au traitement de matériaux, nommément apprêtage de matières textiles, décoloration de tissus brodés, teinture de souliers, teinture de tissus, façonnage sur mesure de fourrure, coupe de tissus, traitement d'infroissabilité de vêtements et de la laine, calandrage de peaux et de fourrures, tannage de peaux, matelassage de tissus, traitement de la laine, lustrage de fourrures, satinage de fourrures, traitement de fourrures, traitement de tissus, calandrage, confection, teinture du cuir et travail sur cuir, prétrécissement, imperméabilisation et ignifugation des tissus, retouche de vêtements, surfilage des tissus, services de tailleurs, traitement antimite des tissus et des fourrures. **Services de restaurant**; services d'hôtel; services relatifs aux soins médicaux, hygiéniques et de beauté, nommément cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de tourisme médical, diffusion d'information médicale, centres d'hébergement et de soins de longue durée, salons de beauté; services vétérinaires; **vente et achat de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux, de produits alimentaires, de sucre, de cacao et de café**. Services juridiques. Recherche scientifique dans le domaine des cosmétiques et de la chimie; services de recherche en cosmétiques, recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques, services de recherche médicale, services de conseil et de recherche dans le domaine de l'industrie de la mode et du textile; programmation informatique; location de robes du soir, d'uniformes et de vêtements, dessin industriel, création de robes, conception de décoration intérieure, location de machines à tricoter, information sur la mode, recherche technique et chimique dans le domaine de l'industrie du textile et des cosmétiques, essais de textiles.
- (3) Services de magasin de vente au détail d'articles en cuir ainsi que de produits de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en cuir et en similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de cosmétiques, de bijoux et de bijoux en imitation, de montres, de CD, de DVD, de périphériques et de lunettes de soleil; assistance à la gestion de fonctions commerciales d'une entreprise du secteur industriel ou commercial par l'administration de programmes de cartes de fidélisation de la clientèle; services de gestion des affaires; services d'administration commerciale. Services de publicité, y compris distribution de brochures et de feuillets publicitaires et commerciaux, en personne ou par la poste, nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de conseil, de conception, d'impression et de collecte information de marketing; promotion de marchandises et de services de tiers par l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires. Distribution de brochures et de feuillets publicitaires et commerciaux, en personne ou par la poste; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution d'échantillons de produits pour des tiers. Assurances; affaires financières, nommément analyse et conseils financiers, gestion de portefeuilles, investissement dans le domaine de l'immobilier, des valeurs mobilières; affaires monétaires, nommément marché monétaire; affaires immobilières, nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers, évaluation de demandes d'indemnité en matière d'assurance immobilière, crédit-bail immobilier, agences immobilières, placement immobilier. Télécommunications, nommément offre d'accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial, offre de forfaits de temps d'antenne pour communications et télécommunications sans fil, services de génie de réseaux de télécommunication et de données, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion, virement électronique de fonds, services de messagerie électronique par câble et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services d'hébergement Web. Divertissement, nommément



divertissement, à savoir spectacles aériens, parc d'attractions, courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours hippiques, spectacles lasers, concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre, apparitions en personne de vedettes du sport ou de vedettes du cinéma, spectacles de marionnettes, courses de patins à roulettes, concours d'épellation, émissions de télévision et pièces de théâtre; activités culturelles et sportives, notamment commandite, planification et tenue de compétitions de soccer, de compétitions de natation et de plongeon, de tournois de golf, de tournois de tennis et d'expositions de mode.

### **Revendications :**

Emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

Employée en Espagne et enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 octobre 2005 sous le No. 732958 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

Employée en Espagne et enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 2001 sous le No. 112755 en liaison avec les services (2).

Employée en Uruguay et enregistrée dans ou pour l'Uruguay le 05 septembre 2001 sous le No. 310.062 en liaison avec les marchandises (3).

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-09-02

**COMPARUTIONS**

Jonathan Roch

Pour l'Opposante

Barry Gamache

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

MBM Intellectual Property Law LLP

Pour l'Opposante

ROBIC

Pour la Requérante