



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 256

Date de la décision : 2022-12-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : INTS It Is Not The Same, GmbH

Requérante : Stefanyshyn Ltd.

Demande : 1,905,832 pour Stefanyshyn Ltd. & Dessin

INTRODUCTION

[1] Stefanyshyn Ltd. (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Stefanyshyn Ltd & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec les produits suivants : [traduction] « (1) Sacs en cuir » et « (2) Chaussures habillées; chaussures en cuir; chaussures; chaussures pour femmes » (les Produits).

ds_{IGN}

[2] INTS It Is Not The Same, GmbH (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de cette marque de commerce. L'opposition est fondée principalement sur des allégations selon lesquelles la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce DESIGUAL & Dessin et MAGIC DESIGUAL & Dessin de l'Opposante, enregistrées en liaison avec les produits et services énoncés à l'annexe A jointe à la présente décision.

[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est rejetée.

LE DOSSIER

[4] La demande a été produite le 22 juin 2018 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 1^{er} janvier 2020.

[5] Le 9 mars 2020, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, sauf indication contraire.

[6] Les motifs d'opposition, tels qu'énoncés dans la déclaration d'opposition de l'Opposante, peuvent être résumés comme suit :

- la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce DESIGUAL & Dessin de l'Opposante (enregistrements n° LMC506,605 et n° LMC752,748) et la marque de commerce MAGIC DESIGUAL & Dessin de l'Opposante, l'enregistrement n° LMC1,056,573 (collectivement appelées les marques de commerce déposées de l'Opposante);
- la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce que cette dernière crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, qui avaient été employées antérieurement au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre;
- la Marque n'est pas distinctive;
- à la date de production de la demande, la Requérante n'employait pas ou n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada;

- à la date de production de la demande, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque au Canada pour les raisons suivantes :
 - la Requérante était consciente des marques de commerce de l'Opposante et savait que la Marque créerait de la confusion avec celles-ci,
 - l'emploi de la Marque était et est illégal en ce sens qu'il constituerait une atteinte aux droits de l'Opposante à l'égard de ses marques de commerce déposées, contrairement à l'article 20 de la Loi,
 - l'emploi de la Marque était et est illégal en ce sens qu'il serait, était et est susceptible d'entraîner une dépréciation de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées, contrairement à l'article 22 de la Loi,
 - l'emploi de la Marque serait, était et est illégal en ce sens qu'il appellerait l'attention du public sur les Produits de la Requérante d'une manière qui créerait de la confusion entre ces produits et ceux de l'Opposante, contrairement à l'article 7*b*) de la Loi.

[7] Le 10 juillet 2020, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration niant chacun des motifs d'opposition.

[8] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Jordi Ruiz Sanchis.

[9] À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Darren Stefanyshyn.

[10] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[11] Aucune partie n'a produit d'observations écrites et aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[12] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d'opposition, il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de l'existence de chacun de ses motifs d'opposition. Si l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante 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 [voir *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^{re} inst)].

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)d) – ENREGISTRABILITÉ

[13] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante, DESIGUAL & Dessin et MAGIC DESIGUAL & Dessin, enregistrées en liaison avec les produits et services énoncés à l'annexe A ci-jointe.

[14] La date pertinente pour examiner ce motif d'opposition est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce*, 1991 CanLII 11769 (CAF)].

[15] J'estime que la meilleure chance de succès pour l'Opposante est de comparer la Marque avec l'enregistrement n° LMC752,748 pour la marque DESIGUAL & Dessin de l'Opposante, reproduite ci-dessous.

Dezigual

[16] Si l'Opposante n'a pas gain de cause grâce à cette marque, elle n'aura pas gain de cause grâce à ses autres marques de commerce parce que je considère que cette marque de commerce constitue le meilleur argument de l'Opposante.

[17] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre, et je confirme que l'enregistrement de l'Opposante existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau à l'égard de ce motif d'opposition.

[18] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et la Marque.

Sens de la confusion entre les marques de commerce

[19] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi.

[20] 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 ou exécutés par la même personne, que ces produits soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[21] Par conséquent, l'article 6(2) ne concerne pas la confusion d'une marque avec l'autre, mais la confusion des produits ou des services d'une source avec ceux d'une autre source. En l'espèce, la question posée par l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des Produits de la Requérante, vendus sous la Marque, croiraient que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l'objet d'une licence octroyée par l'Opposante, qui vend ses produits sous la marque de commerce DESIGUAL & Dessin.

Test en matière de confusion

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques de commerce créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre des produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[23] Les critères énoncés à l'article 6(5) ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun d'eux selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Je renvoie également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

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

[24] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce renvoie à son caractère unique lorsqu'elle est considérée avec ses produits ou services liés.

[25] À mon avis, la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent fort parce qu'elle n'a aucune signification en français ou en anglais [*Thai Agri Foods Public Company Limited c Choy Foong Int'l Trading Co Inc*, 2012 COMC 61]. D'autre part, la Marque comprend deux composantes, soit les lettres « ds » en minuscules et l'élément « IGN » en majuscules. Lue à haute voix, la Marque se prononce comme le mot « design » [dessin], qui est suggestif lorsqu'il est employé en liaison avec les Produits de la Requérante. Je ne considère donc pas que la Marque

possède un caractère distinctif inhérent aussi fort que celui de la marque de commerce de l'Opposante.

[26] Le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce s'entend de la mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada, qui est établi au moyen d'une preuve d'emploi ou de promotion, ou d'une autre preuve suggérant que la marque de commerce est devenue connue au Canada. La preuve fournie par le représentant légal de l'Opposante, M. Jordi Ruiz Sanchis, peut être résumée comme suit :

- en raison de sa structure organisationnelle, l'Opposante exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits et services liés aux marques de commerce déposées de l'Opposante au Canada par l'entremise de ses licenciés ou de ses filiales en propriété exclusive;
- l'Opposante offre ses produits et services dans plus de 500 boutiques et grands détaillants partout au Canada, en Europe ou dans d'autres pays;
- l'Opposante a [TRADUCTION] « adopté » la marque de commerce pour ses vêtements et accessoires au Canada au moins aussi tôt que 1998;
- les produits et services de l'Opposante sont offerts dans les magasins et la boutique en ligne de l'Opposante, et ses produits sont également vendus partout au Canada par l'entremise de plusieurs détaillants autorisés, y compris, sans toutefois s'y limiter, La Baie (tous les magasins au Canada), Boutique Don Quichotte (Québec), D Style (Toronto), Clément (Québec) et Something2Wear (Calgary);
- les marques de commerce déposées de l'Opposante figurent toujours sur les produits, sur une étiquette volante ou une étiquette, sur leur emballage ou dans des vitrines quant aux services; des échantillons de la façon dont les marques de commerce déposées de l'Opposante étaient présentées en liaison avec les produits de l'Opposante dans le monde entier, y compris au Canada, sont joints à titre de Pièce 2;
- les produits de l'Opposante sont annoncés sur son site Web *www.desigual.com*, ainsi que dans des catalogues et des médias sociaux;

- bien que des chiffres de vente pour le Canada particulièrement n'étaient pas disponibles, les ventes annuelles mondiales de l'Opposante relatives à ses produits et services vendus en liaison avec ses marques de commerce déposées au cours des dix années précédant son affidavit n'ont jamais été inférieures à 500 000 000 EUR;
- au cours des dix années précédant la date de son affidavit, les dépenses moyennes mondiales de commercialisation pour la promotion et l'annonce des produits et services de l'Opposante n'ont jamais été inférieures à 19 000 000 EUR;
- des articles portant sur les produits et services de l'Opposante ont été publiés dans diverses publications, imprimées et en ligne, distribuées et disponibles au Canada;
- l'Opposante a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux.

[27] Bien que la preuve de l'Opposante ne fournisse aucune ventilation de ses chiffres de ventes et d'annonce quant à ses produits et services au Canada, dans le contexte de la preuve de M. Sanchis dans son ensemble (y compris les dépenses mondiales importantes liées aux ventes et à la commercialisation, y compris au Canada, ainsi que les ventes réalisées par l'entremise de détaillants canadiens), et en l'absence de contre-interrogatoire, je suis convaincue que la marque figurative DESIGUAL de l'Opposante est devenue connue dans une large mesure au Canada.

[28] La Requérante a également produit une preuve d'emploi et de révélation de sa Marque. La preuve de son président, M. Stefanyshyn, peut être résumée comme suit :

- la Requérante a été établie à Calgary en 2016 et a été constituée en société en 2018; elle vend des collections limitées de chaussures de mode fabriquées à la main;
- la Requérante est connue pour la conception classique et le confort de ses chaussures de mode, et elle a établi une clientèle avec des ventes de plus de 175 000 \$;

- la Requêteurante a été reconnue pour la conception de ses chaussures lorsqu'elle a été nommée finaliste dans la catégorie de la mode du concours Western Living's Designers of the Year 2017;
- la Requêteurante a attiré l'attention de grands médias pour la conception de ses chaussures et a été présentée dans des émissions de CBC News et de CTV News;
- la Marque figure sur les produits de la Requêteurante depuis plus de cinq ans et continue d'y figurer;
- les Produits de la Requêteurante sont principalement annoncés et promus au Canada par l'entremise du site Web *www.dsignstep.com*, créé en juin 2016; la Requêteurante a également été active dans la promotion et l'annonce de ses produits par l'entremise de médias sociaux au Canada et à l'étranger.

[29] Compte tenu de la preuve ci-dessus, je suis en mesure de conclure que la Marque de la Requêteurante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, et particulièrement dans l'Ouest canadien.

[30] Dans ces circonstances, étant donné que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante est plus fort que celui de la Marque de la Requêteurante et que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une mesure plus large au Canada que la Marque, je conclus que ce facteur favorise l'Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[31] Bien que M. Sanchez affirme que l'Opposante a [TRADUCTION] « adopté » sa marque de commerce au Canada en 1998, la première preuve d'emploi fournie par l'Opposante date de 2010. En revanche, la seule preuve d'emploi de la Marque fournie par la Requêteurante remonte à 2016. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits et voies de commercialisation

[32] Selon les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c'est l'état déclaratif des produits et services, tels que définis dans les enregistrements invoqués par l'Opposante, et l'état

déclaratif des Produits figurant dans la demande d'enregistrement de la Marque qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, étant donné que chaque état déclaratif doit être lu dans l'optique de déterminer le type probable d'entreprise envisagée, une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile [*Triangle Tyre Co, Ltd c Gestion André Touchette inc*, 2019 CF 220; *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963 (CAF); *McDonald's Corp c Silcorp Ltée* (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1^{re} inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)].

[33] En l'espèce, les Produits de la Requérante sont identiques à certains produits de l'Opposante ou les chevauchent.

[34] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, les produits de l'Opposante sont vendus en ligne et partout au Canada par l'entremise de plusieurs détaillants autorisés. Les Produits de la Requérante sont également vendus en ligne, mais aucun renseignement n'a été fourni au sujet des autres voies de commercialisation utilisées par la Requérante pour vendre ses Produits. En l'absence de preuve contraire, je dois également présumer que les voies de commercialisation des parties se chevaucheraient.

[35] Ce facteur favorise donc également l'Opposante.

Degré de ressemblance

[36] Comme il a été noté ci-dessus, le degré de ressemblance entre les marques de commerce est souvent le facteur susceptible de revêtir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Bien que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble, l'approche à privilégier pour évaluer le degré de ressemblance entre deux marques de commerce consiste à se demander si l'un des aspects de la marque est particulièrement frappant ou unique [voir *Masterpiece*, précité, au para 64].

[37] À mon avis, bien que les deux marques de commerce commencent par des premières syllabes ayant un son semblable (c'est-à-dire le « d » dans la Marque et le « de » dans la marque de commerce de l'Opposante) et qu'elles partagent également les lettres communes « d », « s », « i » et « g », les différences entre les marques de commerce sont plus importantes que leurs ressemblances. À cet égard, la partie dominante de la marque de commerce de l'Opposante est le mot DESIGUAL dans son ensemble, avec le dessin de la lettre « S » à l'envers. Cependant, la partie dominante de la Marque est les lettres « ds », car ces lettres sont en minuscules, dans une taille de caractères beaucoup plus grande et plus en gras que les lettres « IGN ». De plus, les marques de commerce des parties ne suggèrent aucune idée commune.

[38] Je conclus donc que ce facteur favorise la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce – preuve de l'état du registre

[39] La preuve de l'état du registre est pertinente dans la mesure où elle permet de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. Les déductions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve que si un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte (i) celles qui sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi, (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux liés aux marques de commerce en cause, et (iii) celles qui comprennent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[40] Dans son affidavit, M. Stefanyshyn déclare qu'il a effectué une recherche dans la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 7 avril 2021 au sujet des marques de commerce comprenant la forme « ds » et visant des produits appartenant aux classes 18 ou 25 de Nice. Sept enregistrements de marques de

commerce comprenant la forme « ds » et visant des produits appartenant aux classes 18 ou 25 de Nice sont joints à son affidavit à titre de Pièce 6.

[41] Je conclus que les sept enregistrements de marque de commerce ne suffisent pas à faire des déductions au sujet de l'état du marché, surtout en l'absence d'un emploi démontré sur le marché [*McDowell*, précité, au para 46, citant *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Co*, 2012 CF 1539, au para 40].

[42] Par conséquent, cette preuve n'aide pas la Requérante.

Conclusion concernant la confusion

[43] En fin de compte, le test à appliquer est celui de la question de savoir si un consommateur canadien ordinaire, qui un souvenir imparfait de l'emploi de la marque de commerce DESIGUAL de l'Opposante en liaison avec des vêtements et des sacs, et qui voit la Marque employée en liaison avec les Produits, penserait que les produits proviennent de la même source.

[44] En appliquant le test en matière de confusion comme un question de première impression et de souvenir imparfait, et malgré le caractère distinctif acquis de la marque de commerce de l'Opposante, la période pendant laquelle la marque de commerce de l'Opposante a été en usage et la ressemblance dans le genre des produits et la nature du commerce, je conclus que les différences générales entre les marques de commerce des parties suffisent pour faire pencher la prépondérance des probabilités quant à la confusion en faveur de la Requérante. Je suis d'avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, comme première impression, à penser que les sacs en cuir et les chaussures de la Requérante liés à la Marque proviennent de la même source que ceux liés à la marque de commerce DESIGUAL de l'Opposante ou l'inverse. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) n'est donc pas accueilli.

ARTICLE 16(1)A) – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[45] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce DESIGUAL de l'Opposante.

[46] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé ou révélé sa marque de commerce au Canada avant juin 2016, soit la date de premier emploi démontré dans la preuve de la Requérante. De plus, l'Opposante doit établir le non-abandon de sa marque de commerce en date du 1^{er} janvier 2020, soit la date de l'annonce de la demande en question pour la Marque.

[47] La preuve de l'Opposante concernant l'emploi de la marque de commerce DESIGUAL au Canada depuis 2010, présentée ci-dessus, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition. Toutefois, même si la date pertinente pour ce motif d'opposition est antérieure à la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 12(1)d), les différences dans les dates pertinentes n'ont aucune incidence importante sur la détermination de la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, ma conclusion ci-dessus selon laquelle les marques de commerce ne sont pas susceptibles d'être confondues s'applique également à ce motif d'opposition. Ce motif est donc rejeté.

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

[48] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas les Produits parce qu'elle ne distingue pas véritablement les Produits en liaison avec lesquels la Marque est employée ou est proposée d'être employée et les produits ou services de l'Opposante, et qu'elle n'est pas non plus adaptée à les distinguer.

[49] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'opposant doit démontrer que sa marque de commerce a acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits ou

services pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande [voir *Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427]. La date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est la date de production de la déclaration d'opposition, à savoir le 9 mars 2020.

[50] La preuve de l'Opposante quant à la révélation de la marque de commerce DESIGUAL au Canada depuis 2010, présentée ci-dessus, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 2. Toutefois, même si la date pertinente pour ce motif d'opposition est antérieure à la date pertinente pour le motif fondé sur l'article 12(1)d), les différences dans les dates pertinentes n'auraient aucune incidence importante sur la détermination de la question de la confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, ma conclusion ci-dessus selon laquelle les marques de commerce ne sont pas susceptibles d'être confondues s'applique également à ce motif d'opposition, et ce motif d'opposition est donc rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)E) – ABSENCE D'EMPLOI OU D'INTENTION D'EMPLOYER LA MARQUE

[51] L'Opposante fait valoir qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits visés par la demande.

[52] Aucune preuve n'a été produite et aucune observation n'a été présentée à l'appui de ce motif d'opposition. Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif, ce motif est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 38(2)F) – ABSENCE DE DROIT À L'EMPLOI

[53] L'Opposante fait valoir que, à la date de production de la demande au Canada, la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque visée par la demande au Canada en liaison avec les Produits visés par la demande pour un certain nombre de raisons. Par souci de commodité, je reproduis les raisons ci-après :

- (i) la Requérante était consciente des marques de commerce de l'Opposante ou est réputée en avoir été consciente, et a produit la demande en l'espèce en sachant que la Marque créerait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante;
- (ii) cet emploi serait, était et est illégal en ce sens que l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits visés par la demande constituerait une atteinte aux droits exclusifs de l'Opposante à l'égard de ses marques de commerce déposées, contrairement à l'article 20 de la Loi;
- (iii) cet emploi serait, était et est illégal parce que la Requérante n'avait pas le droit d'employer la Marque visée par la demande au Canada en liaison avec les Produits visés par la demande puisque le faire entraînerait une dépréciation de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de l'Opposante, contrairement à l'article 22 de la Loi;
- (iv) cet emploi serait, était et est illégal en ce sens qu'il appellerait l'attention du public sur les produits, services ou entreprise de la Requérante de manière à créer de la confusion au Canada entre ces produits, services ou entreprises et ceux de l'Opposante, contrairement à l'article 7*b*) de la Loi.

[54] L'Opposante n'a produit aucune preuve et n'a présenté aucune observation à l'appui de ce motif d'opposition. Bien que l'Opposante ait produit une preuve de l'emploi et de la révélation de ses marques de commerce au Canada, je ne suis pas convaincue que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif pour les raisons suivantes :

- en vertu de l'article 30*i*) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019 (l'ancienne Loi), il est bien établi qu'une allégation selon laquelle le requérant était conscient de la marque de commerce de l'opposant, ou aurait dû l'être, n'appuie pas en soi un motif d'opposition fondé sur cette disposition [voir *WOOT, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197]. J'estime que la jurisprudence relative à l'article 30*i*) de l'ancienne Loi est informative et devrait s'appliquer à l'article 38(2)*f*) de la Loi [voir *Eggsmith Ltd c 10X Innovation GmbH & Co KG*, 2022 COMC 125];

- l'article 20 exige une conclusion de confusion, mais j'ai conclu que la Marque ne crée de la confusion avec aucun des enregistrements de l'Opposante;
- l'Opposante n'a produit aucune preuve d'une dépréciation de l'achalandage attaché à l'un ou plusieurs enregistrements de l'Opposante, comme il est requis pour démontrer une violation de l'article 22 de la Loi [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, précité, aux para 46, et 63 à 68];
- l'Opposante n'a produit aucune preuve d'au moins l'un des éléments requis pour démontrer une violation de l'article 7b) de la Loi : la tromperie du public au moyen d'une fausse déclaration [voir les trois éléments énoncés dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, 1992 CanLII 33 (CSC), au para 33, cité par *Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 82, au para 41].

[55] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, ce motif d'opposition est rejeté.

DÉCISION

[56] Compte tenu de 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 l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

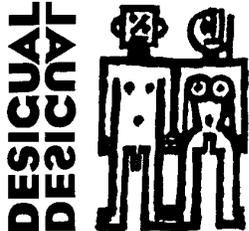
Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

Marques de commerce déposées de l'Opposante

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits et services
	LMC506,605	[TRADUCTION] Vêtements, nommément : pantalons, jupes, shorts, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails, gilets, pulls, vestes, cravates, mouchoirs de cou, pochettes; articles chaussants, nommément : souliers, pantoufles, bottes; coiffures, nommément : chapeaux, casquettes.
Dezigual	LMC752,748	[TRADUCTION] Produits (1) Produits javellisants et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive, assouplissants, amidon pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à plancher, papiers sablés, chiffons à polir et à nettoyer, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, nommément savons liquides pour les mains, le visage et le corps et savons de bain, savons déodorants et savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel pour la peau et les cheveux, cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à

		<p>ongles, produits de soins de la peau, lotions capillaires; dentifrice. Lunettes de soleil, étuis à lunettes, instruments pour lunettes, nommément montures de lunettes et verres, lunettes de sport, verres de contact, étuis pour les verres de contact, chaînes et cordons pour lunettes (pince-nez); publications électroniques (téléchargeables électroniquement), nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, périodiques, rapports; appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément interphones, télécopieurs, téléphones et répondeurs; appareils et instruments de conduction, commutation, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l'électricité, nommément interrupteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément radios, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, cassettes audio et vidéo; disques d'enregistrement vierges, nommément CD et DVD; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données,</p>
--	--	---

		<p>nommément ordinateurs, télécopieurs, modems; matériel d'extinction d'incendie. Sacs à main. Sacs à main. Sacs de voyage. Sacs à dos. Havresacs. Ensembles de voyage (articles de maroquinerie). Malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes; sacs à main (articles de maroquinerie); fouets, harnais et sellerie. Portefeuilles de poche; portefeuilles (articles de maroquinerie). Ceintures portemonnaie (vêtements), chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures de golf, semelles de chaussures, bottes de pêche, chaussures de basketball, chaussures basses, talons, chaussures d'alpinisme, chaussures de rugby, brodequins, sandales de bain, pantoufles de bain, demi-bottes, bottes d'hiver, chaussures de boxe, bottes, chaussures en vinyle, chaussures de plage, sandales, bottes de ski, pantoufles, semelles intérieures, semelles pour les articles chaussants, dessus de chaussures, pièces de talon pour les chaussures, dispositifs antidérapants pour les chaussures, pointes pour les articles chaussants, embouts d'acier pour les chaussures, chaussures de baseball, chaussures en fibres de sparte ou sandales, couvre-chaussures, chaussures imperméables, chaussures de course, chaussures de travail, bottes à revers, chaussures de gymnastique (pour la gymnastique seulement), chaussures de soccer, chaussures lacées, chaussures de hockey, chaussures de handball, vêtements de cycliste, combinaisons isothermes pour le ski nautique, anoraks de sport, vêtements d'aérobie, vêtements pour le judo, vêtements pour la</p>
--	--	---

		<p>gymnastique (pour la gymnastique seulement), vêtements pour le taekwondo, culottes d'équitation, bottes d'équitation, costumes de mascarade, uniformes scolaires, imperméables, manteaux longs, livrées, pèlerines, shorts, manteaux courts, blousons, saris, safari, costumes, blouses, jupes, pantalons sport, complets pour hommes, anoraks (sauf les anoraks sport), vêtements pour enfants, pantalons, habits, blouse de travail, pardessus, robes une pièce, vêtements pour bébés, robes du soir, vestes, vêtements de travail, vêtements de papier, chasubles, jeans, capes, combinaison costumes, pardessus, smokings, toges, robes deux pièces, tunique, parkas, pelisses, robes, gaines, robes de nuit, chemises hawaïennes à manches courtes, déshabillés, robes de chambre, barboteuses, maillot, mantilles, sorties de bain, corsages, corsages-culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de douche, empiècements de chemise, plastrons, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, culottes, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, chemisettes, combinaison-culotte, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, chemises, slips, chemises habillées, tenues de sport, justaucorps, collets (vêtements), tenues de nuit, jerseys, gilets, cardigans, protège-cols, cols et manchettes, camisoles, corsets, combinés, combinaison-caleçon, débardeurs, combinaisons-culottes, ensembles molletonnés, pyjamas, bas-culotte, jupons, polos, chandail, tee-shirts, guêtres, cravates, bas absorbants, jambières, caleçons longs, manchons, cache-nez,</p>
--	--	--

		<p>bandana, cache-oreilles, gants d'hiver, mitaines, voiles, boas, chancelières (non électriques), châles, étoles, guimpes, manipules, foulards, bas, pièces de talon pour les bas, étoles, chaussettes, surchaussettes, mouchoir de poche, tabliers, bas de sport, couches en tissu pour bébés, pochettes pour les vêtements, collants, pèlerines, couronnes, bonnets de nuit, chapeaux, visières, bérêts, mitres, capuchons (vêtements). Turbans, haut-de-forme et vêtements imperméables.</p> <p>Services</p> <p>[TRADUCTION] (1) Vente au détail de vêtements, de chaussures et de coiffures; vente au détail d'articles de maroquinerie et de sacs en cuir, notamment sac à main, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, havresacs, ensembles de voyage (articles de maroquinerie), malles et sacs de voyage, cannes, fouets, harnais, sellerie, portefeuilles de poche, ceintures, bagages, parasols et parapluies.</p>
<p>MAGIC Dezigual</p>	<p>LMC1,056,573</p>	<p>[TRADUCTION]</p> <p>Produits</p> <p>(1) Sacs à main de voyage; pochettes, notamment pochettes à cordon coulissant; havresacs; porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; malles et bagages; bagages et sacs, notamment sacs fourre-tout, portefeuilles et autres articles de transport; bandoulières en cuir; malles [bagages]; malles en osier (kori); malles; malles et bagages; portefeuilles; sacs tout-</p>

		<p>aller; sacs à bandoulière; sacs de sport; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs de camping; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à provisions à deux roulettes; sacs à chaussures; sacs banane et sacs de taille; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels, nommément sacs-pochettes et sacs fourre-tout; sacs à compartiments; housses à vêtements; sacs à livres; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main, autres qu'en métal précieux; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs en tricot, autres qu'en métaux précieux; sacs de randonnée pedestre; portefeuilles munis de porte-cartes; sacs en cuir; sacs d'école; porte-cartes de crédit en cuir; pochettes [sacs à main]; portefeuilles en métal précieux; sacs d'école; porte-clés; portefeuilles à fixer à la ceinture; étuis à cosmétiques vendus vides; étiquettes à bagages [maroquinerie]; étuis à billets de banque; étuis en cuir; étuis en similicuir; étuis pour titres de transport; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; porte-bébés dorsaux; serviettes et mallettes; sacs à cosmétiques; porte-bébés; sacs à documents; porte-monnaie; housses pour costumes, chemises et robes; ensembles de voyage, nommément trousse de voyage et sacs à main de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément mallettes de voyage en cuir, sacs de voyage en cuir et valises en cuir; étuis pour cartes [portefeilles]; sacs à chaussures.</p>
--	--	--

		<p>(2) Pelisses; imperméables; pantalons; shorts; jupes; ceinturons; robes du soir; chandails; chasubles (vêtements); cardigans; chandails; chandails molletonnés; chemises; gilets de corps; tee-shirts à manches courtes; polos; costumes; gilets; bermudas; sous-vêtements; tee-shirts; maillots; peignoirs; déshabillés; sous-vêtements; chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; costumes de bain; châles; écharpes; cravates; collants; jambières; foulards; bandanas (cache-nez); jarretelles; gants (vêtements); mitaines; bas; chaussettes; articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, ballerines, nommément chaussons de ballet, chaussures de sport et tongs; paréos; chaussures sport [articles chaussants]; articles chaussants tout-aller; chaussures d'eau; articles chaussants [sauf les articles chaussants orthopédiques], nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; chaussures de plage; articles chaussants pour nourrissons; chaussures de sport; chaussures d'équitation; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; articles chaussants non conçus pour le sport, nommément articles chaussants tout-aller; chapeaux; tuques [chapeaux]; petits chapeaux; articles de chapellerie; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de plage; chapeaux en laine; bonnets à pompon; couvre-chefs de sport [autres que les casques], nommément bandeaux; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; casquettes [couvre-</p>
--	--	---

		<p>chefs]; calottes; bonnets de douche; bonnets de water-polo; bonnets de ski; bonnets de nuit; bonnets de bain; casquettes et chapeaux de sport; fez; chapeaux de fête [vêtements].</p> <p>Services</p> <p>(1) Vente au détail en magasin de vêtements, d'accessoires de mode et d'accessoires vestimentaires; diffusion de matériel publicitaire, notamment services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, notamment création de stratégies de marketing et de concepts de marketing ainsi que recherche en marketing; services de renseignements commerciaux, notamment offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail de sacs; services de vente en gros de sacs; vente en gros de vêtements; services de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; vente en gros d'articles chaussants; vente en gros de bijoux; services de publicité, notamment distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de feuillets publicitaires; publipostage; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; vente en gros de vêtements et d'accessoires vestimentaires; organisation de salons à des fins commerciales ou</p>
--	--	--

		<p>publicitaires, notamment organisation et tenue de défilés de mode à des fins commerciales; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, notamment organisation et tenue d'évènements de mode et de défilés de mode à des fins promotionnelles; vente en gros de vêtements; services de fidélisation de la clientèle, notamment administration de programmes de fidélisation de la clientèle et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.</p>
--	--	--

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : ROBIC

Pour la Requérante : Aucun agent nommé