



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 027

Date de la décision : 2023-02-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

TRADUCTION DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : Nitro AG

Requérante : Nitro Circus IP Holdings LP, Limited Partnership Delaware

Demande : 1,724,719 pour NITRO CIRCUS

INTRODUCTION

[1] Nitro AG (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce NITRO CIRCUS (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,724,719 (la Demande) et qui appartient à Nitro Circus IP Holdings LP, Limited Partnership Delaware (anciennement Nitro Circus IP Holdings LP) (la Requérante). La Demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec une vaste gamme de produits appartenant aux classes de Nice (CI) 5 à 32 et de services appartenant aux CI 35 et 41, ainsi que sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec d'autres services appartenant à la CI 41. Les détails complets des produits et services visés par la Demande sont énoncés à l'annexe A ci-jointe.

[2] La question principale dans la présente procédure est celle de savoir s'il y existerait une probabilité de confusion entre la Marque en liaison avec les produits et les services visés par la Demande et la marque de commerce NITRO de l'Opposante, qui est enregistrée au Canada sous le n° LMC397323 en liaison avec des [TRADUCTION] « Articles et matériel de sport, notamment planches à neige » et qui aurait été employée au Canada par l'Opposante en liaison avec les produits susmentionnés visés par l'enregistrement, ainsi que des [TRADUCTION] « accessoires, vêtements et sacs de planche à neige » (parfois appelés collectivement ci-après les « produits non visés par l'enregistrement de l'Opposante »).

[3] Pour les raisons qui suivent, l'opposition est accueillie en partie.

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 14 avril 2015 et revendique la priorité d'une demande correspondante produite le 29 mars 2015 aux États-Unis d'Amérique. La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 30 décembre 2020.

[5] Le 25 janvier 2021, 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). L'Opposante a par la suite été autorisée à produire une déclaration d'opposition modifiée datée du 22 juin 2021. Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont fondés sur l'article 2 (absence de caractère distinctif de la Marque), l'article 12(1)d) (non-enregistrabilité de la Marque), les articles 16(1)a) et 16(1)c) (absence d'un droit à l'enregistrement de la Requérante) et l'article 38(2)e) (non-conformité de la Demande) de la Loi.

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

[7] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de son directeur-gérant, Johannes Späth, souscrit le 10 juin 2021 (l'affidavit Späth). À l'appui de sa Demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Andrew James Edwards, président, Asie-Pacifique de Thrill One Sports & Entertainment (Thrill One Sports), souscrit le

22 octobre 2021 (l'affidavit Edwards), et l'affidavit de Jane Buckingham, une recherchiste en marques de commerce employée par l'agent de la Requérante, souscrit le 19 octobre 2021 (l'affidavit Buckingham). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

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

ANALYSE

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[9] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

Non-conformité de la demande à l'article 38(2)e) de la Loi

[10] Je note que l'Opposante a admis dans ses observations écrites qu'il n'y a aucune preuve au dossier permettant à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)e). Ce motif est donc rejeté.

Non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi

[11] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce NITRO déposée susmentionnée de l'Opposante.

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d'aujourd'hui, qui est la date pertinente pour

l'évaluation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[*Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] Ainsi, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition. Il incombe donc à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce NITRO déposée de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[15] Par conséquent, l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question est essentiellement celle de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce NITRO de l'Opposante, qui voit les produits et services visés par la Demande de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu'ils sont vendus par l'Opposante ou autrement proviennent de cette dernière, ou qu'ils sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'Opposante.

[16] Lorsqu'il applique le critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits,

services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. De plus, le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] Les marques de commerce en cause possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien qu'elles soient quelque peu suggestives dans le contexte de leurs produits ou services connexes.

[18] Dans ses observations écrites, la Requérente soutient que la marque de commerce NITRO de l'Opposante suggère quelque peu les produits liés au sport extrême de l'Opposante, puisqu'elle serait comprise comme un nom suggérant de la nitroglycérine, c'est-à-dire un liquide explosif, et qu'elle serait probablement comprise comme suggérant que les planches à neige de l'Opposante conviennent à un mouvement très rapide et explosif. Je suis d'accord. À cet égard, je note que le mot NITRO est défini dans le *Oxford Canadian Dictionary* (2^e édition) comme étant le nom informel de la nitroglycérine. Toutefois, le même commentaire s'applique à la Marque, particulièrement en ce qui a trait aux produits et services visés par la Demande qui se rapportent à la pratique de sports extrêmes et à la réalisation de cascades, puisque la combinaison fantaisiste des mots NITRO et CIRCUS serait probablement comprise comme signifiant que les représentations, les films, les vidéos et les spectacles de la Requérente offrent des sensations fortes et excitantes évoquant une performance de cirque mettant en vedette des cascades et des mouvements explosifs. Je reviendrai sur ce point au moment d'évaluer le degré de ressemblance entre les marques de

commerce des parties dans les idées qu'elles suggèrent. Je me prononcerai également plus tard sur la preuve de l'état du registre produite par la Requérante, qui indique la présence d'autres marques de commerce déposées comprenant le mot NITRO.

[19] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi.

[20] Cela m'amène à examiner la preuve sur ce point, qui a été produite au moyen des affidavits Späth et Edwards, à la lumière de certaines des observations présentées par les parties dans leurs observations écrites.

Preuve de l'Opposante produite au moyen de l'affidavit Späth

[21] Je résume ci-dessous les parties de l'affidavit Späth que je considère comme les plus pertinentes en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la marque de commerce NITRO de l'Opposante a été employée et promue.

[22] M. Späth atteste essentiellement ce qui suit :

- il est le directeur-gérant de l'Opposante depuis 2013 et il est employé par l'Opposante depuis 2001, où il a occupé le poste de directeur des ventes internationales de 2001 à 2013 [para 1];
- l'Opposante est une société suisse qui a été créée en 1990 et qui se spécialise dans la conception, la fabrication, la distribution et la vente de planches à neige et de matériel et accessoires de planche à neige, y compris des vêtements, sous la marque de commerce NITRO [para 4];
- la gamme de produits de l'Opposante vendus sous la marque de commerce NITRO comprend principalement des planches à neige, des bottes de planche à neige, des fixations de planche à neige, des sacs et des vêtements [para 5];
- les produits de marque NITRO de l'Opposante sont généralement offerts à la vente et vendus dans le monde, là où des sports de glisse sont pratiqués, et ils sont vendus au Canada depuis 30 ans [para 6 et 7];

- depuis 2016, les produits de marque NITRO de l'Opposante sont distribués exclusivement au Canada par Nitro Snowboards Canada Inc. (« Nitro Canada »), une société située à Edmonton, en Alberta [para 8];
- en date du 24 mars 2021, environ 100 détaillants vendaient les produits de marque NITRO de l'Opposante partout au Canada [para 11];
- les produits de marque NITRO de l'Opposante sont vendus par des détaillants d'équipement général de sport (comme Sports aux puces), ou des magasins spécialisés dans les sports de glisse (ski et planche à neige, comme Oberson) ou les sports à planche (planche à roulettes et planche à neige, comme les magasins Empire) [para 12];
- en ce qui concerne les ventes, M. Späth fournit un tableau indiquant ce qu'il décrit comme les chiffres de ventes annuelles de l'Opposante à ses distributeurs au Canada depuis 2011, lesquelles représentent un total de plus de 8 millions de dollars. Ces chiffres de ventes ne sont pas ventilés par produit, sauf lorsque M. Späth affirme qu'environ 50 % des ventes sont liées aux planches à neige, tandis que les 50 % restants sont liés à d'autres produits de marque NITRO, et que « les chiffres de vente ci-dessus, pour chaque année, incluent des vêtements ». M. Späth affirme également que les distributeurs de l'Opposante ont vendu ces produits à profit à des détaillants NITRO qui, à leur tour, ont vendu les produits à profit aux consommateurs. M. Späth estime donc que les chiffres réels des ventes aux consommateurs au Canada de produits de marque NITRO sont entre 2,5 et 3 fois plus élevés que ceux indiqués dans le tableau susmentionné [para 13 à 16];
- en ce qui concerne la publicité et la commercialisation, M. Späth présente un tableau indiquant ce qu'il décrit comme le budget annuel nord-américain de l'Opposante (pour le Canada et les États-Unis d'Amérique) pour les années 2007 à 2020, qui s'élève à plus de 5 millions de francs suisses. Commentant le fait que ces chiffres sont à la baisse, M. Späth affirme que cela est trompeur, puisque les distributeurs canadiens et américains de l'Opposante ont, au fil des années, assumé de plus en plus des dépenses promotionnelles pour les produits de marque NITRO vendus en Amérique du Nord, de sorte que les activités

promotionnelles n'ont pas diminué de façon significative. Il explique également qu'il n'a tout simplement pas accès aux chiffres de Nitro Canada et de son homologue américain pour remplir le tableau susmentionné [para 19 et 20];

- les investissements de l'Opposante dans la commercialisation et la publicité prennent la forme de publicités ciblées (comme des courriels de masse), de publicités dans des magazines spécialisés et de commandites d'événements et d'athlètes, et ils ont suscité une visibilité importante pour la marque NITRO [para 21 à 29];
- l'Opposante a également collaboré avec Red Bull pour produire des courts-métrages présentant le mode de vie du monde de la planche à neige et les réalisations des membres de l'équipe NITRO. Ces courts-métrages, *28 Winters* (50 minutes) et *Boom* (38 minutes), ont été tournés en partie au Canada et sont disponibles sur le site Web de Red Bull aux adresses www.redbull.com/us-en/films/28-winters et www.redbull.com/us-en/films/boom [para 30].

[23] À l'appui de ses affirmations d'emploi et de promotion de la marque de commerce NITRO, M. Späth joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce JS-1 : imprimés datés du 24 mars 2021 provenant du site Web de l'Opposante à l'adresse <https://nitrosnowboards.com>, qui, selon M. Späth, représentent la gamme complète des produits de l'Opposante vendus sous la marque de commerce NITRO. Dans ses observations écrites, la Requérante souligne que la majorité de ces imprimés semblent illustrer des planches à neige, des bottes de planche à neige et des fixations de planche à neige. Toutefois, ils illustrent également des sacs et quelques vêtements;
- Pièce JS-2 : liste des distributeurs mondiaux des produits de l'Opposante vendus sous la marque de commerce NITRO;
- Pièce JS-3 : imprimés datés du 24 mars 2021 provenant du site Web de Nitro Canada situé à l'adresse <https://nitrosnow.ca>, qui illustrent des planches à neige, des bottes de planche à neige, des fixations de planche à neige, des sacs et quelques articles vestimentaires de marque NITRO. M. Späth souligne que, bien

que la marque de commerce NITRO ne figure pas nécessairement bien en vue sur le dessus de certaines des planches à neige présentées dans cette pièce, elle figure toujours de façon dominante en dessous de celles-ci (le côté sur lequel le planchiste glisse, mais aussi celui qui est le plus visible lorsque le planchiste est dans le remonte-pente), comme l'illustre l'exemple ci-dessous [para 9] :

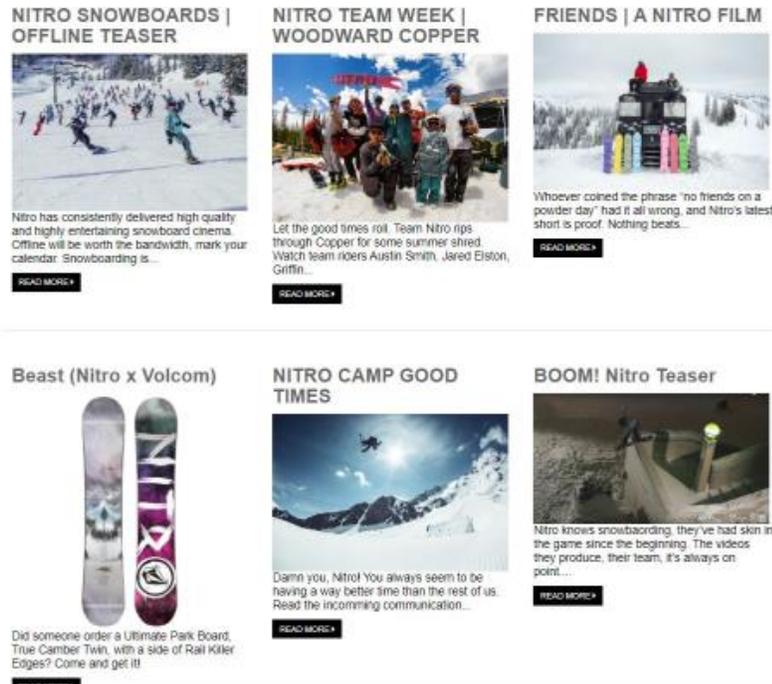


- Pièce JS-4 : liste des détaillants qui vendent des produits de marque NITRO au Canada;
- Pièce JS-8 : imprimé de ce que M. Späth décrit comme un journal de facturation (en allemand) lié aux ventes de produits de marque NITRO au Canada depuis 2011 [para 17]. Bien que M. Späth affirme que ce journal de facturation indique le distributeur ou le client, le nom du produit, le nombre des articles vendus, le prix unitaire de chaque produit et le total des ventes en dollars canadiens et en francs suisses, comme l'a fait remarquer l'avocat de la Requérante dans ses observations écrites, il n'établit aucune corrélation entre les ventes de l'Opposante et des articles particuliers (par exemple, planches à neige, accessoires de planche à neige, vêtements et sacs);
- Pièce JS-9 : « une facture représentative envoyée par [l'Opposante] à son distributeur Nitro Canada ». Dans ses observations écrites, la Requérante fait remarquer que la facture produite en preuve, datée du 1^{er} décembre 2019, a en fait été émise par Nitro Canada à Comor – Go play outside, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Je note que cette entité ne figure apparemment pas dans la liste des détaillants qui vendent des produits de marque NITRO au Canada (Pièce JS-4). Quoiqu'il en soit, je conclus que cela est sans conséquence, puisque la facture produite en preuve n'est d'aucune aide pour

l'Opposante en l'espèce, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas possible de déterminer la nature des produits vendus en se fondant sur les descriptions de produits figurant sur la facture;

- Pièces JS-10 et JS-11 : copie d'articles de presse publiés par *GlobalNews.ca* et *ici.radio-canada.ca*, le 23 février 2018 et le 19 décembre 2018, respectivement, qui renvoient, entre autres, aux médailles olympiques remportées par Sébastien Toutan (médaille d'or à l'épreuve *snowboarding big air* aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang) et Laurie Blouin (médaille d'argent à l'épreuve *slopestyle* aux mêmes Jeux olympiques), et qui comprennent des photographies de chacun d'eux en action sur leur planche à neige, dont le dessous arbore bien en vue la marque de commerce NITRO. M. Späth affirme que l'Opposante parraine 22 athlètes canadiens de haut niveau qui s'affrontent dans les circuits internationaux. Il fournit également un tableau énumérant les noms de quelques-uns de ces athlètes, ainsi que leur classement dans certaines de ces compétitions internationales qui se sont tenues entre 2003 et 2020 [para 22 à 24 et 29];
- Pièce JS-12 : exemple d'un courriel de masse daté du 5 décembre 2019 qui présente de nouveaux modèles de planches à neige et de fixations de planche à neige de l'Opposante. M. Späth affirme que depuis septembre 2018, l'Opposante, en collaboration avec Nitro Canada, envoie des courriels de masse aux personnes intéressées au Canada et présente ses nouveaux produits et des articles d'intérêt aux amateurs de planche à neige. Entre six et sept courriels de masse sont envoyés chaque année et la liste de distribution pour le Canada comprend environ 2 000 destinataires, soit environ 500 détaillants et 1 500 personnes [para 25];
- Pièces JS-13 et JS-14 : imprimés datés du 25 février 2020 provenant des versions en ligne des magazines *King Snow* et *Snowboard Canada*, qui contiennent des renvois aux produits de l'Opposante. M. Späth affirme que les magazines spécialisés dans les sports de glisse, en général, ou la planche à neige, en particulier (tant ceux distribués dans le monde entier que ceux distribués au Canada), publient régulièrement des articles évaluant les produits

de l'Opposante. Après avoir examiné ces imprimés, je note que les articles complets ne sont pas fournis, mais que les imprimés ne sont qu'une brève introduction des articles, comme l'illustrent les exemples reproduits ci-dessous [para 27];



- Pièce JS-15 : copie d'un article publié dans le magazine *Snowboard Canada* au sujet de la boutique pop-up « Nitro Snowboard Co. » qui a été exploitée par Nitro Canada au Manulife Place, au centre-ville d'Edmonton, en septembre 2018. L'article comprend une photographie de la boutique, qui illustre certains des produits de la Requérente offerts à la vente (par exemple, des sacs, des articles vestimentaires, des planches à neige et des bottes de planche à neige) [para 10 et 28].

[24] Dans ses observations écrites, la Requérente soutient que, dans la majorité de la preuve alléguée de l'Opposante concernant l'emploi de sa marque de commerce NITRO, la preuve démontre généralement l'emploi des versions figuratives suivantes de la marque :



[25] La Requérante soutient que, surtout sous l'angle de la première impression, ces marques figuratives sont susceptibles d'être perçues comme étant « NMRO » plutôt que « NITRO », et que, par conséquent, cette preuve offre un avantage limité à l'Opposante en ce qui a trait au caractère distinctif acquis de sa marque au Canada.

[26] Les allégations de la Requérante ne me convainquent pas, ne serait-ce que parce que l'affidavit Späth fournit également une preuve abondant de l'emploi et de la promotion de la marque nominale NITRO en soi, ainsi que d'autres formes stylisées de celle-ci, surtout sur le dessous des planches à neige. J'ajouterai également à cet égard que, malgré la position de la Requérante, je suis convaincue que l'emploi de toutes les formes stylisées de la marque de commerce NITRO constitue un emploi de la marque nominale NITRO, qui, à mon avis, conserve son identité et reste globalement reconnaissable dans le contexte de son emploi [selon *Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull*, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF); et *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[27] Compte tenu de ce qui précède, et malgré l'absence de factures détaillées, j'accepte que l'Opposante a démontré un emploi assez étendu de sa marque de commerce NITRO au Canada en liaison avec ses produits [TRADUCTION] « Articles et équipements de sport, notamment planches à neige » visés par son enregistrement depuis au moins aussi tôt que 2018. Selon une lecture équitable de l'affidavit Späth dans son ensemble, je n'ai aucune raison de douter que la marque de commerce NITRO de l'Opposante aurait également été employée et présentée sur les planches à neige de l'Opposante vendues au Canada entre 2011 et 2018. Toutefois, dans la mesure où les produits non visés par l'enregistrement de l'Opposante peuvent contribuer à la mesure dans laquelle les produits visés par l'enregistrement sont devenus connus et parce que les produits non visés par l'enregistrement de l'Opposante seront pertinents pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 2 et

16, je dois ajouter que je ne suis pas disposée à conclure que la marque de commerce NITRO est connue dans une mesure importante en liaison avec certains ou l'ensemble des produits non visés par l'enregistrement de l'Opposante, puisque les chiffres de ventes annuelles des produits non visés par l'enregistrement de l'Opposante ne sont pas ventilés par catégorie de produits (à l'exception de la déclaration explicite de M. Späth selon laquelle les chiffres de ventes pour chacune de ces années comprennent des vêtements) et que l'affidavit Späth ne fournit aucun renseignement sur l'effet des efforts publicitaires de l'Opposante, qui semblent avoir été principalement axés sur ses planches à neige (et, soit dit en passant, sur ses fixations de planche à neige). Il suffit de dire que l'affidavit Späth ne fournit aucun renseignement sur le trafic du site Web avec des données pour le Canada et qu'aucun chiffre n'a été fourni sur la circulation.

Preuve de la Requérante produite au moyen de l'affidavit Edwards

[28] Je résume ci-dessous les parties de l'affidavit Edwards que je considère comme les plus pertinentes en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la Marque a été employée et promue.

[29] Comme le résume généralement la Requérante aux paragraphes 18 à 26 de ses observations écrites, M. Edwards atteste essentiellement ce qui suit :

- au moment de la signature de son affidavit, M. Edwards était le président, Asie-Pacifique de Thrill One Sports, dont la Requérante est l'une de ses sociétés du groupe, et il était auparavant le président-directeur général de la Requérante [para 1];
- la Requérante [TRADUCTION] « est un "collectif de sports d'action" dirigé par Travis Pastrana, compétiteur professionnel de sports motorisés et cascadeur de renommée mondiale ». La Requérante [TRADUCTION] « présente des représentations, des films, des vidéos et des spectacles de M. Pastrana et de ses amis qui voyagent dans le monde entier et participent à des compétitions, à des représentations et à des cascades dans les domaines de divers sports extrêmes et cascades, notamment du motocross, du supercross, de la course,

du parachutisme, du saut de falaise, du plongeon depuis une falaise, de la planche à neige, du BMX, de la planche à roulettes, du ski, du surf, de la planche nautique et du base jumping » [para 5];

- l'entreprise de la Requérante, ainsi que l'emploi de la Marque par cette dernière, est passée d'une petite entreprise qui produit des DVD dans un garage à Utah, aux États-Unis, en 2003, à un spectacle de sports d'action en direct qui a visité cinq continents [para 5 à 10];
- dans le cadre de son entreprise, la Requérante et ses licenciés offrent [TRADUCTION] « une vaste gamme » de marchandises NITRO CIRCUS vendues dans les salles de spectacle et les stades où se produit le spectacle (y compris des chandails, des tee-shirts, des maillots, des pulls d'entraînement, des vestes, des chasubles, des débardeurs, des chapeaux, des petits bonnets, des chandails à capuchon, des chaussettes, des gants, des sous-vêtements, des jouets, des affiches et des livres). Des marchandises NITRO CIRCUS ont également été vendues au Canada par l'entremise de [TRADUCTION] « diverses voies de vente au détail », y compris des magasins [TRADUCTION] « traditionnels », et en ligne (par exemple, par l'entremise de la boutique en ligne Nitro Circus [*shop.nitrocircus.com*] [la Boutique en ligne Nitro Circus], d'Amazon.ca et de Walmart Canada) [para 11, 36 et 37];
- la Marque a été employée et fortement promue dans le cadre d'un certain nombre de films, documentaires et présentations en direct, qui ont été reconnus dans un certain nombre de publications médiatiques de tiers. Grâce à un emploi si large et à une publicité si étendue, NITRO CIRCUS a obtenu le titre de marque de tournées de sports extrêmes et d'action la plus prospère au monde [para 12 à 26 et 28];
- la Marque a été employée pour la première fois au Canada en 2009 dans le cadre de l'émission de télévision NITRO CIRCUS diffusée par MTV. La série télévisée connexe, NITRO CIRCUS LIVE, a été diffusée pendant quatre saisons sur MTV2, du 27 mars 2012 au 19 novembre 2014 [para 8];
- la Requérante a délivré à des licenciés tiers des licences d'emploi de la Marque en liaison avec la vente de produits au Canada, y compris des livres, des

casques et de l'équipement de protection, des trottinettes, des rampes et des rails, des jouets, des vélos BMX et des planches à roulettes. La Marque est employée sur tous ces produits et sur les emballages dans lesquels ils sont distribués, ainsi que sur des documents publicitaires et de commercialisation concernant ces produits [para 31];

- à l'heure actuelle, les produits de marque NITRO CIRCUS, y compris les vêtements, les accessoires, les DVD et le contenu média, les planches à roulettes, les rampes et l'équipement connexe de marque, sont vendus par l'entremise de boutiques en ligne, y compris la Boutique en ligne Nitro Circus, Amazon.ca, The Vault Pro Scooters et Broadway Pro Scooters [para 63];
- la première tournée NITRO CIRCUS au Canada a eu lieu en 2014 et la Requérante a régulièrement visité le Canada à de nombreuses reprises depuis cette date; des milliers d'amateurs se sont présentés aux spectacles NITRO CIRCUS [para 30 et 64, y compris un tableau énumérant les dates, les villes et les lieux des spectacles de l'Opposante, ainsi que le nombre de personnes qui y ont assisté]. La Requérante a conclu une entente à long terme avec Ticketmaster Canada pour la prestation de services de billetterie en liaison avec les visites et les événements de la Requérante au Canada [para 32];
- les spectacles en direct des tournées NITRO CIRCUS, y compris les tournées canadiennes susmentionnées, [TRADUCTION] « présentent tous, bien en vue, diverses rampes et obstacles pour planches à roulettes, trottinettes, vélos, motos, patins, en fait, tout ce qui peut être sur roues » [para 38];
- la Requérante a généré plus de 13 000 000 \$ CA de recettes liées aux ventes au Canada relativement à ses événements de tournée en direct et à ses ventes de marchandises lors de ces événements de juin 2015 à juin 2019 [para 58, qui comprend une ventilation de ces recettes liées aux ventes par exercice seulement];
- les recettes de la Requérante liées aux ventes de produits à des clients de détail et aux ventes par d'autres voies ne sont pas comprises dans ces montants totaux. Après le lancement de la Boutique en ligne Nitro Circus vers 2016, la Requérante a généré des ventes de plus de 120 000 \$ US par l'entremise de la

Boutique en ligne Nitro Circus entre 2017 et 2021. Ces chiffres comprennent les ventes au Canada de produits en liaison avec la Marque, y compris des maillots, des chandails, des jouets, des pulls d'entraînement, des accessoires, de l'équipement et des chapeaux [para 58]. Toutefois, aucune ventilation par année et par produit n'est fournie;

- la Requérante fait également appel à un distributeur canadien de médias, Juice International Holdings, dans le cadre de la vente de ses films téléchargeables, y compris *Action Figures* et *Action Figures 2*, par l'entremise de grandes plateformes de téléchargement et de diffusion en continu numériques à l'échelle internationale, comme Amazon Prime, Google Play et iTunes. La Requérante a généré des recettes de plus de 117 000 \$ en transferts de Juice International Holdings pour la vente de ses films téléchargeables *Action Figures* et *Action Figures 2* par l'entremise de ces plateformes de 2017 à 2020 [para 33]. Toutefois, aucune ventilation pour le Canada n'est fournie;
- la Marque figure dans divers documents publicitaires et de marketing utilisés pour promouvoir les produits et services fournis par la Requérante, et la Requérante et la Marque ont été régulièrement promues par des médias tiers, y compris au Canada [para 59];
- pour la période s'étendant de 2018 au 19 octobre 2021, il y a eu plus de 5,9 millions de visites dans le monde, dont environ 250 000 visites de clients résidant au Canada, vérifiées au moyen de dispositifs géolocalisés (c'est-à-dire à l'exclusion des clients canadiens dont les données géographiques ne sont pas disponibles), sur les sites Web de la Requérante *nitrocircus.com*, *shop.nitrocircus.com* et *www.nitroworldgames.com* [para 50, qui comprend également une ventilation par année du nombre de visites sur chacun de ces trois sites Web];
- la Requérante a également fait la promotion de ses produits et services en liaison avec la Marque sur les plateformes de médias sociaux. En date du 19 octobre 2021 :
 - la page Facebook NITRO CIRCUS comptait 12,32 millions d'abonnés, dont environ 465 000 provenaient du Canada [para 52],

- la page Twitter NITRO CIRCUS comptait 258 112 abonnés [para 53],
- la page Instagram NITRO CIRCUS comptait 3,29 millions d'abonnés, dont plus de 98 000 provenaient du Canada [para 54];
- la page YouTube NITRO CIRCUS officielle comptait 1,52 million d'abonnés (dont plus de 23 000 provenaient du Canada) et 345 558 396 vues (dont plus de 17 millions provenaient du Canada).

[30] À l'appui de ses affirmations d'emploi et de promotion de la Marque, M. Edwards joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce A : copie d'un article publié dans Media in Canada le 9 mars 2009, qui renvoie au lancement de la nouvelle série télévisée, NITRO CIRCUS;
- Pièce A-1 : copies d'imprimés non datés d'Amazon.ca et de Walmart Canada, qui illustrent des marchandises NITRO CIRCUS (y compris des tee-shirts, des chasubles, des chapeaux, des chaussettes, des gants et des jouets) disponibles à la vente par l'entremise de ces plateformes;
- Pièce C : copie d'un article publié le 13 décembre 2012 dans le Toronto Star, selon lequel *Nitro Circus: The Movie* se classait au 9^e rang du palmarès des films des plus téléchargés sur iTunes. M. Edwards affirme que le film est sorti au Canada et aux États-Unis le 8 août 2012 ou vers cette date. Il affirme également que le DVD est sorti au Canada le 4 décembre 2012 ou vers cette date et a été ajouté à Netflix au Canada le 29 juin 2019 ou vers cette date [para 12];
- Pièce C : captures d'écran de l'épisode 3 de la saison 4 de la série télévisée NITRO CIRCUS, qui présente la championne nationale de motocross chez les femmes, Jolene Van Vugt, offrant une représentation pour son public d'origine en Ontario;
- Pièce D : copie d'un extrait en ligne du magazine Forbes, qui classait la Requérante au 22^e rang de sa liste des entreprises les plus prometteuses d'Amérique en 2015;
- Pièces E à H-5, et K : captures d'écran de films, de documentaires et de présentations en direct qui affichent la Marque, y compris des captures d'écran de la plateforme de diffusion en continu Netflix, ainsi que des copies d'articles

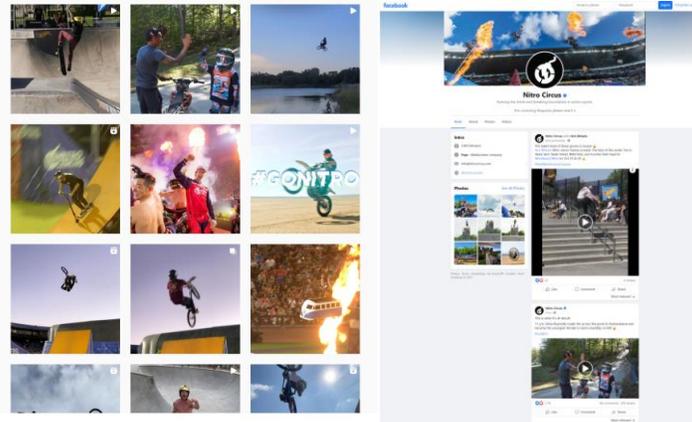
dans Direct Motorcross (daté du 3 novembre 2015), Global News (daté du 5 octobre 2020) et Forbes (daté du 2 novembre 2020), respectivement, liés au même sujet. Notamment, M. Edwards affirme que :

- la version longue du documentaire *Never Say Can't: The Bruce Cook Story*, qui raconte l'histoire de l'athlète canadien de FMX de Nitro Circus, Bruce Cook, qui a tragiquement perdu l'usage de ses jambes en 2014 en essayant un le premier double saut périlleux sur une moto, a généré plus de 40 000 vues sur YouTube et plus de 625 000 vues sur Facebook par des téléspectateurs canadiens depuis 3 octobre 2020,
- la présentation en direct Evel Live, un événement en direct de trois heures présentant la Marque et ainsi que la vedette fondatrice de la Requérante, Travis Pastrana, rendant hommage à Evel Knievel, a été diffusée à l'échelle internationale à partir de Las Vegas. Elle a été diffusée en avant-première aux États-Unis et au Canada le dimanche 8 juillet 2018, sur la chaîne HISTORY, et a attiré un total de 3,5 millions de téléspectateurs et a été le numéro un des spéciaux du câble cette année-là. Toutefois, aucune ventilation pour le Canada n'est fournie,
- la présentation en direct Evel Live 2, également un événement en direct de trois heures présentant des cascades de moto qui ont battu des records, a été diffusée à l'échelle internationale sur la chaîne HISTORY. Elle a été diffusée en avant-première aux États-Unis et au Canada le dimanche 8 juillet 2019, sur la chaîne HISTORY, et a attiré un total de 1,2 million de téléspectateurs. Toutefois, aucune ventilation pour le Canada n'est fournie,
- les films *Nitro Circus: The Movie* et *Nitro Circus: Action Figures 2* présentent des athlètes et des cascadeurs participant à des rassemblements de courses d'automobiles et de camions sur route et hors route, de motocross, de supercross, de course, de parachutisme, de saut de falaise, de plongeon depuis une falaise, de planche à neige, de BMX, de planche à roulettes, de ski, de surf, de planche nautique et

d'autres sports. Toutefois, aucun renseignement sur le nombre de téléspectateurs canadiens n'est fourni;

- Pièces J à J-4 : photographies représentatives de chandails, de tee-shirts, de débardeurs, de chandails à capuchon, de pulls d'entraînement, de vestes, de petits bonnets, de casquettes et de chapeaux arborant la Marque;
- Pièce J-5 : imprimés non datés de la Boutique en ligne Nitro Circus, qui illustrent des exemples de chandails, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de pulls d'entraînement, de vestes, de petits bonnets, de casquettes, de chapeaux et de débardeurs arborant la Marque et disponibles à la vente sur ce site Web;
- Pièce L : capture d'écran non datée d'exemples de casques NITRO CIRCUS vendus au Canada par l'entremise d'Amazon.ca;
- Pièce M : captures d'écran non datées d'exemples de marchandises NITRO CIRCUS (par exemple, chapeaux, petits bonnets, masques, maillots, pulls d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, gants, trottinettes, vélos, livres, tasses, téléchargements gratuits [fond d'écran de bureau et fond d'écran pour appareil mobile], affiches, autocollants et timbres, jouets et articles à collectionner, et housse pour attelage de remorque) offertes en vente au Canada par l'entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus;
- Pièce N : capture d'écran non datée des planches à roulettes NITRO CIRCUS vendues au Canada chez Walmart et promues par l'entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus;
- Pièce O : captures d'écran non datées des couvertures d'une série de livres NITRO CIRCUS actuellement disponibles en ligne au Canada par l'entremise de Simon & Schuster, d'Amazon.ca et de la Boutique en ligne Nitro Circus;
- Pièce O-1 : capture d'écran non datée du site Web de la Requérante (nitrocircus.com/kids), qui illustre un jeu informatique interactif mis à la disposition des visiteurs, y compris les visiteurs canadiens, du site Web de la Requérante, et qui indique un emploi bien en vue de la Marque;
- Pièce P : captures d'écran non datées de vélos et de répliques de vélos pour enfant NITRO CIRCUS vendus au Canada chez Walmart;

- Pièce Q : capture d'écran non datée d'échasses sauteuses NITRO CIRCUS vendus en Australie, qui, selon M. Edwards, est le premier marché dans lequel ces produits ont été vendus, avec une intention de vendre également ces produits dans d'autres marchés internationaux;
- Pièce R : captures d'écran non datées des rampes NITRO CIRCUS vendues en Australie pour utilisation avec des trottinettes, des planches à roulettes, des patins, des vélos BMX et des voitures télécommandées, qui, selon M. Edwards, sont également disponibles à la vente au Canada par l'entremise d'Amazon.ca, de The Vault Pro Scooters et de Broadway Pro Scooters. La Pièce R contient également une capture d'écran non datée d'Amazon.ca;
- Pièce S : captures d'écran non datées des rampes NITRO CIRCUS vendues au Canada pour utilisation en liaison avec des trottinettes, des planches à roulettes, des patins et des vélos BMX, qui sont disponibles à la vente par l'entremise d'Amazon.ca, d'eBay.ca et de The Vault Pro Scooters;
- Pièce T : quatre factures de vente datées du 7 novembre 2018 et du 10 février 2019 concernant des marchandises de marque NITRO CIRCUS (notamment quelques vêtements, comme des chapeaux, des petits bonnets, des chandails à capuchon, des chandails, des tee-shirts et des chaussettes, ainsi qu'une tasse) achetées dans la Boutique en ligne Nitro Circus par des résidents canadiens;
- Pièces U à X, et Z : captures d'écran des pages Facebook, Twitter et Instagram de la Requérante, de la page [TRADUCTION] « À PROPOS » de la page YouTube NITRO CIRCUS de la Requérante, et de la page Vimeo NITRO CIRCUS, respectivement, qui présentent généralement des images de diverses cascades sur roues, comme l'illustrent les exemples ci-dessous :



- Pièce AA : capture d'écran de [TRADUCTION] « [l']ultime guide de cadeau des fêtes » publié en ligne en 2019 par le magazine mensuel Toronto Life, qui présente le livre-cadeau Nitro Circus « Legends, Stories and Epic Stunts »;
- Pièce AB : capture d'écran d'une publication du magazine NOW Toronto, qui fait la promotion du spectacle NITRO CIRCUS de 2015 qui a eu lieu au Centre Air Canada, le 14 octobre 2015, y compris la promotion d'un prix de groupe pour des billets VIP;
- Pièce AC : capture d'écran du site Web de voyage en ligne, To Do Canada, qui annonce le spectacle NITRO CIRCUS de 2018 qui a eu lieu au Rogers Place, à Edmonton, le 7 octobre 2018;
- Pièce AD : capture d'écran de la page annonçant la publication de la collection de sous-vêtements Ethica x Nitro Circus disponible en ligne sur le site Web www.ethica.com à compter du 28 juin 2017, qui, selon M. Edwards, continue d'être disponible à la vente au Canada et aux États-Unis;
- Pièce AD-1 : photographies représentatives qui ont été prises lors d'événements tenus au Canada, qui illustrent l'emploi bien en vue de la Marque;
- Pièce AE : captures d'écran de publications par Rogers Place sur Twitter quant aux kiosques de vente de marchandises du spectacle NITRO CIRCUS de 2018 à Edmonton;
- Pièce AF : copies d'articles médiatiques qui font la promotion des tournées NITRO CIRCUS au Canada entre le printemps 2016 et l'automne 2018;

- Pièces AG et AH : copies de reportages médiatiques, de communiqués de presse et d'articles médiatiques sur les tournées NITRO CIRCUS qui étaient prévues au Canada en 2020 et en 2021, avant la pandémie de COVID-19.

[31] Je note que la majorité de la preuve d'emploi de la Marque produite par la Requérante démontre généralement l'emploi de la version figurative suivante de la Marque :



[32] Comme pour la marque de commerce de l'Opposante, je conclus que tout emploi de cette variante de la Marque équivaut à un emploi de la Marque, puisque les mots NITRO CIRCUS se démarquent clairement de l'élément figuratif constitué par le dessin stylisé d'une bombe [voir, par analogie, les décisions *Lion Global Investors Ltd c Lion Capital LLP*, 2012 COMC 252, au para 17, et *Weetabix Limited c Alpina Productos Alimenticios SA*, 2011 COMC 57, au para 16, pour le principe selon lequel l'emploi d'une marque nominale peut être étayé par l'emploi d'une marque figurative mixte comportant la marque nominale et d'autres éléments].

[33] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la Requérante a démontré un emploi très large de la Marque au Canada depuis au moins 2014 en liaison avec la production de films, de documentaires et d'événements en direct, y compris les représentations et les spectacles tenus dans le cadre de tournées Nitro Circus Live. Comme l'a indiqué l'Opposante dans ses propres observations écrites :

24. [...] le cœur de l'entreprise de la Requérante est d'organiser des spectacles de sports extrêmes que l'on peut visionner en direct dans des stades ou plus tard dans des téléseries et films produits par la Requérante disponibles dans divers formats [...] et que la Requérante offre ensuite divers produits dérivés dans le contexte de ou en lien avec ces services [...].

[34] Je suis également disposée à accepter que la Requérante ait démontré l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec une assez vaste gamme de marchandises de

marque NITRO CIRCUS (qu'il s'agisse d'articles vestimentaires et de tasses – pour lesquels une preuve d'achat par l'entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus a été fournie [Pièce T] –, ou de livres, de DVD, d'affiches, de jouets, de casques à vélos, de trottinettes, de planches à roulettes, de rampes et de rails – à l'égard desquels, je conclus, il est raisonnable d'inférer que, à la lumière d'une lecture équitable de l'affidavit Edwards dans son ensemble, ainsi que des imprimés de sites Web et des photographies qui l'accompagnent, des ventes ont effectivement eu lieu au moment de la signature de l'affidavit Edwards). Toutefois, la portée de ces ventes et la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec ces produits particuliers demeurent très peu claires. En effet, comme pour la preuve de l'Opposante, je suis d'avis que la preuve de la Requérante souffre d'un certain nombre de lacunes liées à la preuve. Par exemple, en ce qui concerne les ventes, il n'est pas possible de déterminer quel pourcentage des recettes cumulées de la Requérante liées aux ventes, soit 13 000 000 \$ CA, est attribuable à ses événements de tournées en direct, et quel montant des recettes se rapporte aux ventes de marchandises lors de ces événements. De même, bien que M. Edwards affirme que les recettes de la Requérante liées aux ventes de produits à des clients au détail et aux ventes par d'autres voies ne sont pas comprises dans ces montants totaux, et que la Requérante a généré plus de 120 000 \$ US en ventes par l'entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus au Canada entre 2017 et 2021, aucune ventilation par produit n'est fournie, ni aucune indication de la valeur et des dates des ventes réalisées par ces [TRADUCTION] « autres voies ».

Conclusion – examen global du facteur de l'article 6(5)a)

[35] Comme je l'ai indiqué ci-dessus, je suis d'avis que la preuve de chacune des parties, résumée ci-dessus, présente sa part de lacunes.

[36] En fin de compte, malgré ces lacunes, je suis disposée à conclure que la marque de commerce de l'Opposante, employée en liaison avec des planches à neige, est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada. Bien que j'accepte également que la Marque soit devenue connue au Canada dans une mesure importante en liaison avec la production de films, de documentaires et d'événements de tournées en direct, en particulier ceux qui présentent [TRADUCTION] « tout ce qui peut

être sur roues », je ne suis pas disposée à conclure que la Marque est devenue, nécessairement et incidemment, connue dans une mesure importante en liaison avec une partie ou la totalité des marchandises de marque NITRO CIRCUS décrites ci-dessus. En effet, je conclus que la preuve est beaucoup trop vague pour tirer une conclusion raisonnable à cet égard en faveur de la Requérante. Dans l'ensemble, je conclus donc que les deux marques de commerce auraient acquis un certain caractère distinctif et que, par conséquent, ce facteur, qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, ne favorise pas de façon importante une partie par rapport à l'autre, surtout en ce qui a trait aux services de la CI 41 de la Requérante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[37] Compte tenu de mes conclusions tirées ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante, particulièrement en ce qui a trait aux produits et aux services (1) et (3) visés par la Demande de la Requérante.

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

[38] Pour évaluer le genre des produits, services ou entreprise et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des produits de la Requérante avec l'état déclaratif des produits et services figurant dans l'enregistrement invoqué par l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CanLII 8953, 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, il faut interpréter ces états déclaratifs de manière à déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature possible du commerce envisagé par les parties plutôt que l'ensemble des commerces qui pourraient être visés par le libellé. La preuve établissant la nature réelle des commerces des parties est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*, 1996 CanLII 3963, 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); *American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[39] Sauf indication contraire ci-dessous, je suis d'accord avec la Requérante que bon nombre des produits et services visés par la Demande de la Requérante n'ont

aucun lien avec la planche à neige et les produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, y compris, simplement à titre d'exemple, les bandages adhésifs, les sièges de sécurité pour enfants, les horloges, les surligneurs, les viandes séchées, les céréales de petit-déjeuner et les mélanges à boissons gazeuses.

[40] Il y a un chevauchement distant entre les produits visés par la Demande de la Requérante, décrits comme des [TRADUCTION] « patins à roues alignées », des [TRADUCTION] « skis nautiques », des [TRADUCTION] « ballons de plage », des [TRADUCTION] « ballons de soccer », des [TRADUCTION] « rondelles de hockey » et des [TRADUCTION] « disques volants », et les planches à neige de l'Opposante, en ce sens qu'ils constituent tous de l'équipement sportif et d'exercice physique. Il y a un chevauchement plus prononcé entre les produits visés par la Demande de la Requérante, décrits comme des [TRADUCTION] « planches nautiques » et des [TRADUCTION] « planches de surf », et les planches à neige de l'Opposante, puisqu'ils visent tous des sports de planche et qu'ils peuvent être produits par la même source et cibler le même public, comme l'indique la Pièce JS-23 jointe à l'affidavit Späth, qui comprend des imprimés du site Web de Lib Tech (définie par M. Späth comme étant l'un des concurrents de l'Opposante) présentant des gammes de produits de Lib Tech, lesquels comprennent des planches à neige, des planches à roulettes, des planches de surf et des planches nautiques (voir aussi, par analogie, la Pièce JS-21, qui comprend des imprimés du site Web d'Arbor [identifiée par M. Späth comme étant un autre concurrent de l'Opposante] décrivant des gammes de produits d'Arbor, lesquels comprennent des planches à roulettes, des planches à neige, des vêtements, des chaussures et des sacs). De même, il existe une certaine relation entre les produits visés par la Demande de la Requérante décrits comme des [TRADUCTION] « protections pour le sport » et les planches à neige de l'Opposante, en ce sens qu'ils peuvent être considérés comme complémentaires (pour protéger le corps humain contre les blessures sportives), comme l'indique la Pièce JS-24 jointe à l'affidavit Späth, qui comprend des imprimés du site Web de Rossignol (identifiée par M. Späth comme étant un autre concurrent de l'Opposante) énumérant, parmi les accessoires de planche à neige de Rossignol, divers types de matériel de protection pour la planche à neige et le ski. Dans le même ordre d'idées, et en plus des Pièces JS-21, JS-23 et JS-24, l'affidavit

Späth comprend d'autres pièces à l'appui des affirmations de M. Späth selon lesquelles il est courant que les concurrents de l'Opposante qui vendent des planches à neige vendent également des vêtements sous la même marque [voir les Pièces JS-22 et JS-25, qui comprennent des imprimés des sites internet de Burton et de Salomon, respectivement].

[41] Toutefois, le fait que la plupart des produits de la CI 9 et des services de la CI 41 visés par la Demande de la Requérante sont liés, directement ou indirectement, à l'exécution de [TRADUCTION] « sports d'action » en général ne suffit pas à faire en sorte que ces produits et services chevauchent les planches de neige ou les produits complémentaires de l'Opposante. Ils ont des objectifs différents : les planches à neige de l'Opposante sont destinées à l'exercice physique, tandis que les produits et services des CI 9 et 41 de la Requérante sont destinés au divertissement. J'ajouterai à cet égard que le simple fait que l'Opposante ait collaboré avec Red Bull pour produire des courts-métrages présentant le mode de vie du monde de la planche à neige et les réalisations des membres de l'équipe NITRO est insuffisant pour modifier cette conclusion.

[42] En ce qui concerne les voies de commercialisation, ainsi que les Pièces JS-21 à JS-25 susmentionnées, l'affidavit Späth comprend des imprimés des sites Web de cinq détaillants au Canada (notamment Sports Experts–Atmosphère, Oberson, Décathlon, La Cordée et Ski Town) à l'appui des déclarations de M. Späth, aux paragraphes 31 et 32 de son affidavit, selon lesquelles [TRADUCTION] « vêtements, nommément bandanas, gants, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, serre-poignets, shorts, costumes, chaussures pour hommes, femmes et enfants, patins à roues alignées, planches nautiques, trottinettes jouets, armes jouets, jouets pour l'eau, planches de surf, skis nautiques, ballons de plage, ballons de soccer, rondelles de hockey, disques volants » « sont communément vendus dans des boutiques d'articles de sport et dans les rayons des grands détaillants généralistes ». Comme l'a noté la Requérante dans ses observations écrites, aucun de ces imprimés n'indique, parmi les autres produits, des planches nautiques, des armes jouets, des jouets pour l'eau, des planches de surf, des skis nautiques ou des ballons de plage. Toutefois, étant donné qu'il n'y a aucune restriction dans la Demande ou l'enregistrement de l'Opposante, il est possible que les

produits puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation et même être vendus dans les mêmes magasins, même si la portée du chevauchement n'est pas claire. À cet égard, je note que M. Edwards déclare, au paragraphe 63 de son affidavit, [TRADUCTION] « [qu']il est prévu que [les produits NITRO CIRCUS de la Requérante, y compris les vêtements, les accessoires, les DVD et le contenu médiatique, les planches à roulettes, les rampes et l'équipement connexe de marque] soient également mis en vente au Canada dans des magasins de grande surface, des magasins spécialisés et des magasins indépendants ».

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

[43] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n'est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et d'observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

[44] Dans *Masterpiece*, précité, au paragraphe 64, la Cour a en outre indiqué que, bien que dans certains cas, le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce soit l'élément le plus important aux fins de la distinction, pour examiner la ressemblance, il est préférable de « se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique ».

[45] En appliquant ces principes à l'espèce, je conclus que les marques de commerce des parties sont à peu près aussi semblables que différentes.

[46] En ce qui concerne la Marque, je conclus qu'aucun des termes NITRO ou CIRCUS n'est plus frappants ou dominants que l'autre. Bien que la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce NITRO de l'Opposante, qui figure au début de la Marque, la présence du mot CIRCUS dans la Marque crée, lorsque la Marque est considérée dans sa totalité sous l'angle de la première impression, certaines différences visuelles et phonétiques (c'est-à-dire une expression ou une unité conceptuelle composée de deux mots par rapport au mot unique NITRO), et modifie également quelque peu les idées suggérées par les marques des parties. En effet, dans

le contexte des produits et services visés par la Demande de la Requérante, en particulier ceux qui se rapportent aux sports d'action, le mot CIRCUS introduit l'idée d'une activité ou d'un spectacle animé et chaotique. Néanmoins, la Marque dans son ensemble suggère également, tout comme la marque de commerce de l'Opposante, que les produits visés par la Demande de la Requérante, en particulier ceux qui se rapportent aux sports d'action, conviennent aux mouvements explosifs en raison du mot NITRO. À cet égard, la Requérante soutient que, bien que le mot NITRO soit considéré par les consommateurs comme un nom dans le contexte des produits de l'Opposante, le mot NITRO dans le contexte de la totalité de la Marque serait considéré comme un adjectif modifiant le mot CIRCUS et prend donc une connotation quelque peu différente et est moins importante dans la perception de la Marque dans son ensemble. Toutefois, je ne conclus pas que ces types de considérations grammaticales se produiraient sous l'angle de la première impression.

[47] Avant d'aborder les autres circonstances de l'espèce, je note que la Requérante soutient dans ses observations écrites qu'il y a peu de ressemblance entre les marques des parties, [TRADUCTION] « particulièrement entre la [Marque] de la Requérante et la version figurative de la marque de commerce NITRO de l'Opposante affichée en preuve [...] ». Toutefois, il ne faut pas perdre de vue la portée complète des droits conférés par l'enregistrement de la marque nominale NITRO de l'Opposante. En effet, conformément au principe énoncé au paragraphe 55 de l'affaire *Masterpiece*, précité, l'enregistrement de la marque nominale NITRO permet à l'Opposante de l'employer « dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix », ce qui est toutefois compris comme voulant qu'« il faut faire attention de ne pas accorder une portée trop large au principe formulé au paragraphe 55 de l'arrêt *Masterpiece*, puisqu'il ne serait ainsi plus nécessaire d'enregistrer une marque figurative lorsque l'on possède une marque verbale. [...] Lorsque l'on compare les marques, l'examen est toujours limité à un "emploi [...] dans le champ d'application d'un enregistrement" (*Masterpiece*, au para. 59) » [*Pizzaiolo Restaurants inc c Les Restaurants La Pizzaiolle inc*, 2016 CAF 265 (CanLII), au para 33].

Autres circonstances de l'espèce

Preuve de l'état du registre

[48] La preuve de l'état du registre favorise un requérant lorsqu'il peut être démontré que la présence d'un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, au para 42]. Des déductions concernant l'état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : lorsqu'un grand nombre d'enregistrements pertinents sont trouvés ou lorsqu'il y a preuve d'emploi commun dans le marché des marques d'une tierce partie pertinente [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd*, (1992), 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, précité, aux para 41 à 46; et *Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd* (1999), 87 CPR (3d) 262 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes comprennent celles qui : (i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l'emploi; (ii) concernent des produits et services semblables à ceux visés par les marques en cause; et (iii) comprennent l'élément en cause en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197].

[49] En l'espèce, la Requérante se fonde sur les résultats des recherches de marques de commerce effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes par M^{me} Buckingham le 13 octobre 2021, lesquels sont joints à son affidavit à titre de Pièce A. Plus particulièrement, la Requérante fait remarquer que M^{me} Buckingham a trouvé environ 50 marques de commerce contenant le mot NITRO en liaison avec différents produits et services, y compris des produits appartenant aux CI 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 32, ainsi que des services appartenant aux CI 35 et 41; ces marques sont toutes enregistrées et comprennent les marques de commerce de tiers suivantes :

Marque de commerce	Numéro et date d'enregistrement	Propriétaire	Produits et services
NITRO GAMES	LMC1101437 2021-06-04	Nitro Games Oyj	Produits comprenant : [TRADUCTION] « Jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile; émissions de télévision téléchargeables, vidéos d'animation et films, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile; publications électroniques téléchargeables, notamment magazines, livres, bulletins d'information et articles dans le domaine des jeux informatiques, clés USB à mémoire flash, logiciels pour la création de jeux informatiques, casques d'écoute, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile. »
NITRO	LMC800203 2011-06-17	Lloyd IP Limited	[TRADUCTION] « Casques de moto; bottes de moto; divers types de vêtements de protection pour les motocyclistes, notamment] équipement de protection pour le corps, notamment protecteurs oculaires, masques protecteurs, coudières et genouillères, plastrons pour motocyclistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de motocycliste; ensembles de conduite de motocycliste; vestes de motocycliste; pantalons de

			motocycliste; vêtements imperméables de motocycliste. »
NITRO	LMC501991 1998-10-07	NitroGolf, LLC	[TRADUCTION] « Balles de golf[;] Équipement de golf, nommément bâtons de golf et pièces et accessoires connexes, sacs, tés, accessoires de golf, sacs pour la récupération de balles de golf, marqueurs de balle de golf, assujettisseurs de mottes; vêtements de golf, nommément gants de golf et chapeaux. »
NERF NITRO	LMC1050431 2019-08-21	Hasbro, Inc.	[TRADUCTION] « Lance-projectiles jouets qui lancent des voitures en mousse, des fléchettes jouets en mousse ainsi que des balles et des ballons jouets en mousse; véhicules jouets; matériel de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets et des lance-projectiles jouets qui lancent des voitures en mousse, des fléchettes jouets en mousse ainsi que des balles et des ballons jouets en mousse. »
NITRO GRINDER et NITRO GRINDERS & Dessin	LMC958353 2016-12-19; et LMC958376 2016-12-19	BOTI Europe B.V.	Produits comprenant : [TRADUCTION] « Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de jeu, figurines modelées en tissu, figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes souples, jouets en peluche, jouets doux, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, véhicules jouets; ensembles de jeu; figurines d'action jouets; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; plateaux de jeu pour jeux de cartes à collectionner. »
TOMMY NITRO	LMC681541 2007-02-12	Spin Master Ltd	[TRADUCTION] « Vidéos, DVD et bandes à vocation éducative pour activités d'enfants et activités sportives; tapis d'instruction, appareils de sport et vêtements connexes, nommément sacs gonflable lourds, planches

			pouvant être cassées à plusieurs reprises et tenues et ceintures de karaté. »
NYTRO TECH NUTRITION & Dessin	LMC584581 2003-07-07	Northern Innovations Holding Corp	Produits comprenant : « Poids[;] Haltères[;] Bancs d'exercices[;] Machine d'entraînement pour le conditionnement physique et culturisme soit des barres à disques, poids d'exercice, appareils à contrepoids[;] Machine d'entraînement pour le conditionnement cardio- vasculaire[;] Pantalons de sport[;] Short de sport[;] T-shirt[;] Sweatshirt[;] Veste de sport. »
MERKUR NITRO GAME et MERKUR NITRO JACKPOT	LMC1064146 2019-11-25; et LMC1064151 2019-11-25	adp Gauselmann GmbH	Produits comprenant divers types de [TRADUCTION] « appareils de jeu », de [TRADUCTION] « tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes », et de [TRADUCTION] « consoles de jeu à afficheur ACL ».

[50] Je note que l'enregistrement n° LMC681541 a été radié pour défaut de renouvellement le 1^{er} septembre 2022. Cela dit, je suis disposée à accepter que l'existence des autres enregistrements puisse constituer une autre circonstance de l'espèce qui favorise la Requérante. Toutefois, je suis réticente à lui accorder un poids important ou à la considérer comme déterminante en l'espèce. En effet, je ne peux pas conclure que les consommateurs accorderaient nécessairement plus d'attention au mot CIRCUS dans la Marque de la Requérante, de sorte à distinguer la Marque et la marque de commerce de l'Opposante, en raison du nombre relativement faible d'enregistrements pertinents trouvés et de l'absence de preuve d'un emploi commun dans le marché de l'une ou l'autre de ces marques de commerce de tiers.

Autres enregistrements de la Requérante au Canada et dans des pays étrangers, et demande additionnelle de l'Opposante au Canada

[51] Aux paragraphes 71 à 73 de son affidavit, M. Edwards déclare que la Requérante est la propriétaire de nombreux enregistrements de marques de commerce dans le monde (dans plus de 60 pays) qui comprennent les mots NITRO CIRCUS, et que les marques de commerce NITRO CIRCUS de la Requérante coexistent avec les enregistrements de la marque de commerce NITRO de l'Opposante dans de nombreux pays, dont l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique et en Europe.

[52] Toutefois, le fait que les marques des parties puissent coexister dans des registres étrangers de marques de commerce ne lie pas le registraire. Il suffit de dire que les enregistrements dans d'autres administrations sont fondés sur la procédure et le droit étrangers [*Sun-Maid Growers of California c Williams & Humbert Ltd* (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1^{re} inst)].

[53] En ce qui concerne les enregistrements canadiens n° LMC877589 et n° LMC889571 existants de la Requérante pour sa marque nominale et sa marque figurative NITRO CIRCUS, respectivement, je note d'abord qu'ils ont été modifiés par le registraire le 6 octobre 2022 dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [conformément à la décision *BCF s.e.n.c.r.l./BCF LLP c Nitro Circus IP Holdings LP, Limited Partnership Delaware*, 2022 COMC 196]. Plus particulièrement, les états déclaratifs des produits et services visés par ces enregistrements se lisent maintenant comme suit :

LMC877589

[TRADUCTION]

(1) Films téléchargeables par l'intermédiaire de DVD dont le contenu a trait aux sports d'action et aux événements connexes, nommément course d'automobiles et de camions sur route et hors route, course de motocross et de supercross, parachutisme, saut de falaise, plongeon depuis une falaise, planche à neige, BMX, ski, surf, planche nautique et autres sports.

(2) Vêtements, nommément-chemises, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et chapeaux.

(1) Services de divertissement, à savoir organisation, exécution et compétition dans des rassemblements de sports d'action nommément rassemblements de motocross et de BMX; distribution et édition de films; production de films cinématographiques.

LMC889571

[TRADUCTION]

(1) Films téléchargeables par l'intermédiaire de DVD dont le contenu a trait aux sports d'action et aux événements connexes, nommément course d'automobiles et de camions sur route et hors route, course de motocross et de supercross, parachutisme, saut de falaise, plongeon depuis une falaise, planche à neige, BMX, planche à roulettes, ski, surf, planche nautique et autres sports.

(2) Vêtements, nommément-chemises, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et chapeaux.

(1) Services de divertissement, à savoir organisation, exécution et compétition dans des rassemblements de sports d'action nommément rassemblements de motocross et de BMX; distribution et édition de films; production de films cinématographiques.

[54] Ensuite, même si bon nombre des produits et services visés par la Demande de la Requérante sont liés d'une certaine façon aux produits et services visés par les enregistrements de la Requérante et pourraient être considérés comme une extension de ces produits et services, je suis réticente à accorder un poids important à l'existence de ces deux enregistrements, puisqu'il est bien établi que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir l'enregistrement d'autres marques, même si ces marques sont étroitement liées à la marque déposée originale [voir *Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc* (1990), 32 CPR (3d) 533, à la p. 538 (COMC); *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc* (1985), 4 CPR (3d) 108, à la p. 115 (COMC)], et que la preuve de la mesure dans laquelle la Marque a été employée en liaison avec les produits visés par les enregistrements susmentionnés n'est pas concluante, comme je l'explique plus loin dans mon examen de l'autre circonstance de l'espèce relative à l'absence de cas de confusion réelle.

[55] Enfin, le fait que M. Späth affirme, aux paragraphes 36 et 37 de son affidavit, que l'Opposante est propriétaire d'une demande canadienne en instance pour la marque de

commerce NITRO, laquelle est fondée sur son emploi projeté en liaison avec des « Sacs à dos; sacs de sport; sacs à chaussures de sport; cuir et imitations du cuir; malles et valises de voyage; sellerie[;] Sacs de snowboard; sacs de planches à roulettes » (à savoir la demande n° 1,794,248), et que cette demande fait l'objet d'une opposition par de la Section de l'examen du Bureau des marques de commerce, qui est fondée sur la probabilité de confusion avec la Demande visée par la présente procédure, n'est d'aucune aide pour l'Opposante en l'espèce. Il suffit de dire qu'une décision rendue par la Section de l'examen ne lie pas la Commission et n'a aucune valeur de précédent pour la Commission, si ce n'est que parce que la Section de l'examen n'est pas saisie de la preuve produite par les parties dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Absence de cas de confusion réelle

[56] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient qu'aucune preuve de confusion réelle n'a été produite par l'Opposante en l'espèce, et que M. Edwards déclare, au paragraphe 74 de son affidavit, qu'il n'est au courant d'aucun cas de confusion réelle causé par l'emploi de la Marque et de la marque de commerce NITRO de l'Opposante au Canada ou dans tout autre pays.

[57] Une conclusion négative quant à la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve d'emploi concurrent des marques de commerce des parties est significative et qu'aucune preuve de confusion n'a été fournie par l'opposant [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29 (CanLII), 2002, 20 CPR (4th) 155, au para 19]. Compte tenu des imprécisions susmentionnées dans mon examen des affidavits Späth et Edwards, je ne suis pas convaincue qu'il y a une preuve d'emploi concurrent significatif en l'espèce en ce qui a trait aux produits non visés par l'enregistrement de l'Opposante, et les produits et les services (1) et (3) visés par la Demande la Requérante. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder un poids important à cette circonstance de l'espèce, surtout en ce qui a trait aux produits visés par la Demande de la Requérante.

Conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[58] Comme il est indiqué ci-dessus, la Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits ou services des parties. En raison du fardeau qui incombe à la Requérante, si, après avoir évalué l'ensemble de la preuve, l'on ne peut en venir à une conclusion déterminante, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [voir *John Labatt*, précité].

[59] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, j'arrive à la conclusion que la probabilité de confusion est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion, en ce qui a trait aux produits visés par la Demande de la Requérante décrits comme des [TRADUCTION] « planches nautiques », des [TRADUCTION] « planches de surf » et des [TRADUCTION] « protections pour le sport », ainsi que tous les articles vestimentaires de la CI 25. En effet, même si je reconnais que l'enregistrement de l'Opposante ne vise que des planches à neige, la preuve de l'Opposante démontre qu'il est courant pour les concurrents de l'Opposante qui vendent des planches à neige de vendre également des vêtements (et parfois des articles chaussants) sous la même marque. Par conséquent, je conclus que les produits de la CI 25 visés par la Demande de la Requérante peuvent être perçus comme étant complémentaires aux planches à neige de l'Opposante ou comme une extension naturelle de la marque établie de planches à neige de l'Opposante; en fait, la preuve de l'Opposante indique que sa gamme de produits de marque NITRO a été étendue de manière à englober les produits non visés par l'enregistre de l'Opposante, y compris des vêtements, bien que la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante est employée en liaison avec ces produits demeure incertaine. À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'y a aucune restriction à l'égard des vêtements visés par la Demande (comme ceux qui doivent être vendus uniquement lors des événements en direct de la Requérante ou par l'entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus) et que la confusion peut survenir « que [l]es produits ou services soient ou non de la même catégorie générale » [conformément à l'article 6(2) de la Loi]. Dans le même ordre d'idées, étant donné que les [TRADUCTION] « protections pour le sport » de la

Requérante ne se limitent pas à un sport en particulier, ils pourraient être complémentaires aux planches à neige de l'Opposante. Enfin, il y a un chevauchement potentiel entre les planches à neige de l'Opposante et les [TRADUCTION] « planches nautiques » et [TRADUCTION] « planches de surf » de la Requérante, comme l'illustrent les imprimés du site Web de Lib Tech [Pièce JS-23]. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de la possibilité de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties, je ne suis pas convaincue que la Requérante ait suffisamment distingué sa Marque de la marque NITRO de planches à neige établie par l'Opposante. Bien que je reconnaisse que les consommateurs qui connaissent la Marque et son lien avec l'entreprise principale de la Requérante pourraient considérer les produits particuliers visés par la Demande de la Requérante, décrits comme des [TRADUCTION] « protections pour le sport », des [TRADUCTION] « planches nautiques » et des [TRADUCTION] « planches de surf », ainsi que les articles vestimentaires appartenant à la CI 25, comme une extension de l'entreprise principale de la Requérante, je ne suis pas convaincue que la preuve au dossier établit que la Marque est devenue connue auprès des consommateurs pertinents dans une telle mesure que cela fait pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante, d'autant plus que la confusion est considérée comme une question de première impression. Si la preuve de la Requérante avait démontré de façon concluante la coexistence des marques de commerce des parties, surtout en ce qui a trait à ces produits particuliers visés par la Demande de la Requérante, j'aurais pu en venir à une conclusion différente.

[60] Étant donné que la Requérante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'un consommateur ordinaire qui voit la marque en liaison avec les produits visés par la Demande de la Requérante, décrits comme des [TRADUCTION] « protections pour le sport », des [TRADUCTION] « planches nautiques » et des [TRADUCTION] « planches de surf », ainsi que tous les articles vestimentaires appartenant à la CI 25 visés par la Demande, et qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce de l'Opposante ne conclurait pas, sous l'angle de la première impression, que ces produits particuliers sont vendus par le propriétaire de l'enregistrement pour la marque NITRO ou autrement proviennent de celui-ci, ou qu'ils approuvés, autorisés ou appuyés par le propriétaire de l'enregistrement pour la

marque NITRO, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli à l'égard de ces produits. Il est autrement rejeté à l'égard des autres produits visés par la Demande et de tous les services visés par la Demande en raison principalement des différences plus importantes qui existent entre ces produits et services et les produits de l'Opposante.

Absence de droit à l'enregistrement de la Requérante en vertu de l'article 16 de la Loi

[61] L'Opposante a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque parce que la Marque crée de la confusion avec :

- la marque de commerce NITRO de l'Opposante, qui a été employée au Canada en liaison avec les planches à neige, les accessoires de planche à neige, les vêtements et les sacs de l'Opposante avant la date de production de la Demande et la date de premier emploi de la Marque [article 16(1)a) de la Loi];
- le nom commercial Nitro AG (ou la version française de celui-ci, à savoir Nitro SA) de l'Opposante, qui a également été employé antérieurement au Canada par l'Opposante [article 16(1)c) de la Loi].

[62] Afin de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe en vertu des articles 16(1)a) et c) de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de la Demande (en l'espèce, la date de priorité est le 29 mars 2015) ou à la date de premier emploi de la Marque en liaison avec les services (2) visés par la Demande de la Requérante, sa marque de commerce et son nom commercial avaient été antérieurement employés au Canada et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la Demande [article 16(3) de la Loi]. À cet égard, et comme l'a fait remarquer le registraire dans *Olive Me Inc, et al c 1887150 Ontario Inc*, 2020 COMC 26, l'article 16 de la Loi n'exige pas que l'opposant établisse un certain niveau d'emploi ou de réputation. Si l'opposant démontre que son emploi satisfait aux exigences de l'article 4 de la Loi, qu'il a eu lieu avant la date de production et que sa marque de commerce (ou son nom commercial) n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant, l'opposant se sera acquitté de son fardeau de démontrer l'emploi antérieur

aux fins d'une opposition en vertu de l'article 16 de la Loi, même si cette preuve est limitée à une vente ou à un événement unique, dans la pratique normale du commerce [766705 *Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc*, 2015 COMC 150].

[63] Conformément à mon examen ci-dessus de l'affidavit Späth, j'accepte que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau en ce qui a trait à ses produits [TRADUCTION] « planches à neige » visés par l'enregistrement.

[64] Selon une lecture équitable de l'affidavit Späth dans son ensemble, y compris les déclarations de M. Späth selon lesquelles les chiffres de ventes de l'Opposante pour chacune des années de 2011 à 2021 comprennent des vêtements, je suis disposée à accepter que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau en ce qui a trait à ces produits particuliers. Toutefois, en l'absence d'une déclaration claire en ce sens, je ne suis pas disposée à accepter que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau en ce qui a trait aux autres produits non visés par son enregistrement, en particulier les sacs de l'Opposante. À cet égard, il convient de noter que la demande d'enregistrement n° 1,794,248 susmentionnée de l'Opposante pour la marque de commerce NITRO en liaison avec presque tous les types de sacs a été produite le 3 août 2016, laquelle était fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada.

[65] De même, je ne suis pas convaincue que l'Opposante a prouvé de façon concluante l'emploi de ses noms commerciaux Nitro AG ou Nitro SA au Canada en date du 14 avril 2015 ou à tout moment.

[66] Il incombe donc à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce NITRO de l'Opposante en ce qui a trait aux planches de neige et aux vêtements.

[67] Je considère que la différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), comme discuté ci-dessus. À cet égard, même si la preuve tirée des pages Web des concurrents de l'Opposante est datée du « 10/03/2021 », c'est-à-dire

après la date pertinente, le registraire peut tenir compte de cette preuve, puisqu'elle peut indiquer une situation qui existait à la date pertinente [voir, par exemple, *George Weston Ltd c Corporate Foods Ltd* (1988), 19 CPR (3d) 566 (COMC)]. Cela dit, je note en passant que le nombre d'enregistrements pertinents de tiers susmentionnés dans mon examen de la preuve de l'état du registre est encore moins élevé lorsqu'ils sont considérés à la date de production de la Demande. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l'analyse ci-dessus, j'arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j'ai tirée concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

[68] Ce motif d'opposition est donc accueilli en partie.

Absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l'article 2 de la Loi

[69] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer et ne distingue pas réellement les produits et services visés par la Demande de la Requérante du nom commercial Nitro AG (ou la version française de celui-ci, Nitro SA) de l'Opposante et de sa marque de commerce NITRO qui a été employée au Canada en liaison avec des planches à neige, des accessoires de planche à neige, des vêtements et des sacs.

[70] Afin de s'acquitter de son fardeau initial à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, sa marque de commerce ou ses noms commerciaux susmentionnés étaient connus au Canada en liaison avec les produits et services pertinents dans une certaine mesure, ayant acquis une réputation « importante, significative ou suffisante » au point d'annuler le caractère distinctif de la Marque, ou, sinon, étaient « bien connu[s] dans une région particulière du Canada » [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, au para 33]. À cet égard, la preuve de l'opposant n'est pas limitée à la vente de produits ou de services au Canada. Elle peut également être fondée sur la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce de l'opposant, y compris celle qui est diffusée par le bouche-à-oreille ou par

des articles de journaux et de magazines [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd*, précité, aux p. 58 et 59].

[71] Je n'ai aucun problème à conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau en ce qui a trait à ses planches à neige. Toutefois, compte tenu des imprécisions notées ci-dessus dans mon examen du facteur de l'article 6(5)a), je ne suis pas convaincue que la preuve de l'Opposante démontre de manière concluante que la marque de commerce NITRO de l'Opposante, employée en liaison avec chacun ou certains des produits non visés par son enregistrement, avait une réputation qui était « importante, significative ou suffisante » au Canada au point d'annuler le caractère distinctif de la Marque, ou, sinon, que la marque de commerce de l'Opposante était « bien connue dans une région particulière du Canada », comme l'exige *Bojangles*, précité. L'Opposante ne s'est pas non plus acquittée de son fardeau initial en ce qui en ce qui a trait à l'un ou l'autre de ses noms commerciaux Nitro AG ou Nitro SA.

[72] Par conséquent, il incombe à la Requérante de démontrer que sa Marque est adaptée pour distinguer ou distingue réellement ses produits et services visés par sa Demande des planches à neige de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[73] Je considère que la différence entre les dates pertinentes n'a aucune incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), comme discuté ci-dessus. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l'analyse ci-dessus, j'arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j'ai tirée concernant le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

DÉCISION

[74] 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 ce qui a trait à tous les articles vestimentaires appartenant à la CI 25 et aux produits décrits comme des [TRADUCTION] « protections pour le sport », des [TRADUCTION] « planches nautiques » et

des [TRADUCTION] « planches de surf », et je rejette l'opposition à l'égard des autres produits et de tous les services selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. A.

Le français est conforme aux WCAG.

ANNEXE A

État déclaratif des produits et services visés par la Demande, ainsi que les classes de Nice (CI) connexes

[TRADUCTION]

Produits

- CI 5 (1) Trousses de premiers soins, pansements adhésifs.
- CI 9 (2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs audionumériques, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, jeux vidéo informatiques présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, disques compacts de jeux vidéo et informatiques, webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, jeux informatiques téléchargeables, films et émissions de télévision téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et articles sur des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, clés USB à mémoire flash vierges, jeux informatiques multimédias interactifs présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, applications pour téléphones mobiles, appareils mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à savoir jeux téléchargeables présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, DVD préenregistrés présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, cassettes audio préenregistrées présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, films préenregistrés présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, CD préenregistrés présentant des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, émissions de télévision préenregistrées, fichiers d'images téléchargeables, balados téléchargeables dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, webémissions téléchargeables dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, hologrammes, projecteurs holographiques, films holographiques, images holographiques, photos numériques, caméras vidéo, haut-parleurs, casques d'écoute, tapis de souris, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, écouteurs boutons, émetteurs-récepteurs portatifs, caméscopes, appareils photo et caméras numériques, étuis et boîtiers pour appareils photo et caméras ainsi que dragonnes d'appareil photo et de caméra, habillages de téléphone mobile et d'ordinateur.
- CI 12 (3) Karts, caravanes, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, montgolfières.
- CI 14 (4) Horloges, anneaux porte-clés.

- CI 16 (5) Cartes à collectionner, cartes à collectionner (sport), stylos, crayons, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, décorations de fête en papier, sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique, serviettes de table en papier, décalcomanies et autocollants, cartes de souhaits, affiches, autocollants, calendriers, autocollants pour pare-chocs, livres, magazines, livres à colorier, tatouages temporaires.
- CI 18 (6) Sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, housses à vêtements, bagages, parapluies, sacoches de messenger.
- CI 21 (7) Tasses et grandes tasses, verres à boire, assiettes en papier, boîtes à lunch, contenants isothermes pour aliments ou boissons.
- CI 24 (8) Serviettes en tissu, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-lits, taies d'oreiller, rideaux, tentures, draps, édredons, couvertures.
- CI 25 (9) Vêtements, nommément bandanas, gants, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, serre-poignets, shorts, costumes, chaussures pour hommes, femmes et enfants, tous les produits susmentionnés excluant les vêtements et les articles chaussants de moto.
- CI 28 (10) Jouets de construction, jouets souples, jouets en peluche, jouets d'action électriques, figurines jouets à collectionner, figurines d'action, jouets gonflables, blocs de jeu de construction, véhicules jouets, jeux de plateau, ensembles de jeu pour véhicules jouets, disques à va-et-vient et ficelles connexes, ballons, nommément ballons de fête décoratifs, ballons jouets, patins à roues alignées, planches nautiques, trottinettes jouets, armes jouets, jouets pour l'eau, planches de surf, skis nautiques, ballons de plage, ballons de soccer, rondelles de hockey, disques volants, ornements de Noël, cartes à jouer, articles de pêche, jetons de poker, appareils de jeux vidéo d'arcade, protections pour le sport, jouets à enfourcher pour enfants, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, cotillons, à savoir diabolos et articles à bruit, chapeaux de fête en plastique, jeux de poches.
- CI 29 (11) Viandes séchées, fruits séchés et noix, grignotines aux fruits confits.
- CI 30 (12) Barres énergisantes, céréales de déjeuner, barres de céréales, bonbons, chocolat, gomme à mâcher.
- CI 32 (13) Boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, préparations pour boissons gazeuses, exhausteurs de saveur pour boissons.

Services

- CI 35 (1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires, services d'agence artistique.

CI 41 (2) Distribution de films, services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, production de films, production de disques vidéo présentant des évènements sportifs et divertissants.

CI 41 (3) Publication de contenu multimédia en ligne, notamment diffusion en continu de contenu audio et vidéo non téléchargeable, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, transmis en ligne par un réseau informatique mondial, services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements sonores, de webémissions et de balados dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, services éducatifs, notamment offre de démonstrations sportives dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, exploitation de camps de sport, distribution d'émissions de télévision, de films et d'enregistrements audio, production d'émissions de télévision, de films et d'enregistrements audio, photographie, services de gestion et de planification d'évènements, notamment d'évènements de divertissement présentant des sports d'action et des acrobaties, production d'évènements sportifs, notamment de compétitions et de performances dans les domaines des acrobaties, des sports d'action et des athlètes, divertissement, à savoir jeux informatiques, notamment offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, services de divertissement, notamment offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, services de divertissement, notamment offre de jeux et de casse-tête en ligne par un site Web.

Revendications

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (2).

Emploi projeté au Canada en liaison avec les produits et les services (1) et (3).

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Requérante : Gowling WLG (Canada) LLP