



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 080

Date de la décision : 2023-05-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Traxxas, L.P.

Requérante : Zuru (Singapore) Pte. Ltd

Demande : 1,871,916 pour MAX BUILD MORE

INTRODUCTION

[1] Zuru (Singapore) Pte Ltd (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement n° 1,871,916 (la Demande) pour la marque de commerce MAX BUILD MORE (la Marque). La Demande, comme modifiée, est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des « jouets de construction, nommément blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets ».

[2] Traxxas, LP (l'Opposante) s'est opposée à la Demande en raison d'une présumée probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, y compris les marques de commerce XMAXX, T-MAXX et MAXX, lesquelles sont

employées en liaison avec les modèles réduits de véhicules radiocommandés et les pièces et accessoires connexes.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est rejetée.


LE DOSSIER

[4] La demande a été déposée le 7 décembre 2017 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 3 avril 2019. L'Opposante s'est opposée à la Demande le 3 septembre 2019 en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition en l'espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.


[5] Les motifs d'opposition plaidés par l'Opposante sont les suivants :

a) En vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les trois marques de commerce déposées suivantes appartenant à l'Opposante chacune couvrant les modèles réduits de véhicules radiocommandés et leurs pièces (les Marques de commerce XMAXX) :

○ XMAXX (LMC982,851);

○ XMAXX Dessin (couleur) :  (Les couleurs rouge, blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres sont noires et bordées de blanc à l'intérieur d'un mince contour rouge.) (LMC982,850);

○

○ XMAXX Dessin (noir et blanc) :  (LMC982,836).

- b) En vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement, puisque, à la date de dépôt, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce XMAXX qui avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce.
- c) En vertu de l'article 16(1)c) de la Loi, la Requérante n'a pas le droit à l'enregistrement puisque, à la date de dépôt, la Marque créait de la confusion avec deux marques de commerce de l'Opposante, nommément T-MAXX en liaison avec les modèles réduits de véhicules radiocommandés et leurs pièces et MAXX en liaison avec les batteries et les chargeurs pour les modèles réduits de véhicules radiocommandés, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada par l'Opposante et n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce. Les marques de commerce T-MAXX et MAXX étaient l'objet des demandes alors en suspens de l'Opposante n° 1,934,182 et 1,935,266, respectivement.
- d) En vertu de l'article 2, la Marque n'est pas distinctive de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi, puisqu'elle ne distingue pas véritablement, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits de la Requérante des produits de l'Opposante visés par les marques de commerce de l'Opposante mentionnées ci-dessus.

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

[7] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Brian Zollinger (l'Affidavit Zollinger), abordé ci-dessous. M. Zollinger n'a pas été contre-interrogé. La Requérante n'a produit aucune preuve.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à une audience.

PREUVE

Affidavit Zollinger

[9] M. Zollinger est le vice-président et avocat général de l'Opposante. Il indique que l'Opposante est une entreprise privée qui conçoit et construit des modèles réduits de véhicules radiocommandés (y compris des camions, des voitures et des canots à moteur) et des pièces et accessoires pour ces véhicules.

[10] M. Zollinger affirme que l'Opposante, par l'entremise de ses distributeurs et de détaillants au Canada, emploie la marque de commerce T-MAXX depuis au moins aussi tôt que 2000, emploie la marque de commerce X-MAXX depuis au moins aussi tôt que 2015 et emploie la marque de commerce MAXX depuis 2015. Deux factures sont incluses à titre de Pièce « B » à l'Affidavit Zollinger, lesquelles sont décrites par M. Zollinger comme étant pour des ventes faites à des détaillants en Colombie-Britannique. La première facture est de 2001 et comprend la référence à un article identifié par [TRADUCTION] « T-MAXX PRÊT À L'USAGE AVEC RADIO ». La deuxième facture est de 2015 et comprend une référence aux articles identifiés par [TRADUCTION] « TROUSSE COMPLÈTE DE BATTERIES/CHARGEUR » et [TRADUCTION] « R6 – X – MAXX AVEC TSM ».

[11] Des exemples des illustrations des marques de commerce de l'Opposante sur les modèles réduits de véhicules radiocommandés et les accessoires sont inclus à titre de Pièce « C » à l'Affidavit Zollinger. Par exemple, les marques de commerce T-MAXX et XMAXX sont arborées sur les côtés de modèles réduits de camions radiocommandés et la marque de commerce MAXX est illustrée sur un chargeur de batteries.

[12] M. Zollinger indique que l'Opposante vend ses modèles réduits de véhicules radiocommandés et les pièces et accessoires par l'entremise d'un certain nombre de boutiques, y compris des détaillants nationaux comme Best Buy, des détaillants pour amateurs comme Great Hobbies et Hobby 200 et des détaillants spécialisés en modèles réduits de véhicules radiocommandés comme Amazing RC Store. Une liste plus exhaustive des détaillants canadiens de l'Opposante est incluse à titre de Pièce « D » à son affidavit. L'Opposante vend également ses produits par l'entremise

de son propre site Web à *traxxas.com* et de plateformes de commerce électronique comme *amazon.ca*.

[13] M. Zollinger indique que les ventes de l'Opposante au Canada de 2000 à aujourd'hui [TRADUCTION], « la confidentialité préservée par l'approximation, totalisent de multiples millions de dollars US ». Il ne fournit aucune ventilation par année de ces ventes ou ventilation par marque de commerce individuelle et il n'indique pas le nombre d'unités vendues au Canada.

[14] M. Zollinger indique que l'Opposante fait la promotion de ses produits dans des annonces imprimées dans des périodiques distribués en Amérique du Nord, y compris le Canada, et dans des sites Web et des magazines en ligne. Des exemples d'une telle promotion sont inclus à titre de Pièces « F » et « G » de son affidavit. Il affirme que l'Opposante a également fait la promotion de ses produits par le parrainage d'événements dans des stades au Canada, y compris Stadium Supertrucks Races et Traxxas Monster Truck Tours. Aucune donnée sur la circulation ou l'achalandage canadiens n'est incluse dans l'affidavit. Il affirme que l'Opposante a dépensé des dizaines de millions en publicités mondiales, en marketing et en promotion, toutefois il n'y a aucune information concernant les montants dépensés en publicités au Canada en particulier.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

[15] Avant d'évaluer le mérite de chaque motif d'opposition, j'aborderai trois questions préliminaires.

i) Le plaidoyer de l'Opposante du motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement

[16] Comme il a été indiqué ci-dessus, dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante a fait valoir son motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi dans sa version modifiée. Cependant, puisque la Demande en l'espèce a été annoncée avant le 17 juin 2019 et est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada, le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement de l'Opposante aurait dû être soulevé en vertu de

l'article 16(3)a) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019. Également, je note que l'Opposante n'allègue aucune confusion avec un quelconque nom commercial et donc la référence de l'Opposante dans la déclaration d'opposition à l'article 16(1)c) de la Loi semble de façon similaire être erronée. Au cours de l'audience, l'agent de l'Opposante a reconnu que les références aux articles 16(1)a) et c) dans la déclaration d'opposition étaient erronées et que l'Opposante invoquait plutôt l'article 16(3)a) pour son motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement.

[17] Puisque la Requérante n'a pas contesté la façon dont le motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement a été plaidé dans la déclaration d'opposition et semble avoir poursuivi ses observations écrites et ses arguments oraux comme si le motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement avait été plaidé de façon appropriée, et compte tenu de la preuve produite par l'Opposante, j'évaluerai le motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement de l'Opposante en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[18] De plus, l'Opposante, dans ses observations écrites, fait référence à l'emploi et à la *révélation* alléguées de ses marques de commerce au Canada, toutefois l'Opposante n'a plaidé aucune référence à la révélation dans sa déclaration d'opposition et la preuve au dossier n'appuie pas la proposition que les marques de commerce de l'Opposante avaient été révélées au Canada conformément aux exigences de l'article 5 de la Loi. En bout de compte, l'agent de l'Opposante a confirmé lors de l'audience que pour son motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement, l'Opposante invoquait uniquement l'*emploi* antérieur de ses marques de commerce au Canada en vertu de l'article 4 et pas la révélation antérieure de ses marques de commerce en vertu de l'article 5 de la Loi.

[19] Dans ces circonstances, je considérerai que le motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement a été soulevé en vertu de l'article 16(3)a), avec l'Opposante invoquant son emploi antérieur allégué de ses Marques de commerce XMAXX, ainsi que les marques de commerce T-MAXX et MAXX.

ii) Les demandes en suspens de l'Opposante mentionnées dans sa déclaration d'opposition

[20] Pour ses motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif, l'Opposante invoque, en partie, l'emploi antérieur allégué de ses marques de commerce T-MAXX et MAXX, lesquelles sont l'objet des demandes d'enregistrement n° 1,934,182 et 1,935,266, respectivement, indiquée dans la déclaration d'opposition. Ces deux demandes ont été déposées après la Demande de la Requérante et ne peuvent pas constituer le fondement d'un motif d'opposition en vertu de l'article 16(3)b). Les deux demandes ont abouti à l'étape de l'enregistrement au cours de cette procédure, toutefois, puisque l'Opposante n'a pas demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour inclure ces marques de commerce dans le cadre de son motif fondé sur l'article 12(1)d), ces marques de commerce ne feront pas l'objet de considérations dans le cadre du motif fondé sur l'article 12(1)d) et le seront seulement à l'égard des motifs d'opposition fondés sur l'absence du droit à l'enregistrement (article 16(3)a)) et l'absence de caractère distinctif (article 2) [voir *Ferrero SpA c Cantarella Bros Pty Limited*, 2012 COMC 45, aux para 11 à 14].

iii) Référence par la Requérante à des marques de commerce de tiers qui ne sont pas dans la preuve

[21] Bien que la Requérante n'ait pas produit de preuve dans cette procédure, dans ses observations écrites, la Requérante a invité le registraire à prendre connaissance d'office de plusieurs marques de commerce déposées qui comprennent le mot « 'MAX » et qui appartiennent à des tiers. Je ne le ferai pas. Bien que le registraire puisse prendre connaissance d'office de l'enregistrement ou la demande d'enregistrement de la marque de commerce d'un opposant expressément mentionné dans une déclaration d'opposition, le registraire a fréquemment refusé de prendre connaissance d'office de l'état du registre pour aider les requérants avec les arguments que l'état du registre rend une marque de commerce enregistrable [voir *John Labatt Ltd/ John Labatt Ltée c WCW Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 CPR (3d) 442, au para 8 (COMC); voir également *Premier Tech Home & Garden Inc c 753146 Alberta Ltd*, 2022 COMC 45, au para 22]. Par conséquent, les enregistrements de tiers mentionnés par la Requérante ne feront l'objet d'aucune considération dans l'évaluation

des motifs d'opposition. Peu importe, comme il deviendra évident, ma conclusion à ce sujet n'a aucune incidence sur le résultat ultime de la procédure.

FARDEAU

[22] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Energistrabilité – Article 12(1)d

[23] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les trois Marques de commerce XMAXX déposées de l'Opposante. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial pour ce motif. La Requérante doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des trois marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante.

[24] Dans l'exécution de l'analyse de la confusion, je le ferai en faisant référence à la marque nominale déposée XMAXX de l'Opposante (LMC982,851), puisque j'estime que cet enregistrement représente le meilleur argument pour l'Opposante. Si le motif de

l'Opposante n'est pas accueilli pour cette marque de commerce, il n'obtiendra pas un résultat plus favorable avec les autres marques de commerce déposées, puisque ces autres marques de commerce comportent des éléments figuratifs qui réduisent le degré de ressemblance avec la Marque de la Requérante.

Test en matière de confusion

[25] Le test en matière de confusion, énoncé à 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 ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[26] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs énumérés n'est pas nécessairement le même [voir, en général, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues

connues

[27] Les marques de commerce des deux parties possèdent à tout le moins un certain caractère distinctif inhérent. La marque de commerce XMAXX de l'Opposante comprend le mot « MAX », lequel est une abréviation répandue du mot anglais « maximum » [voir le *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition]. Ce mot possède une connotation élogieuse, ce qui correspond aux propres descriptions de l'Opposante de ses produits par [TRADUCTION] « les modèles réduits de véhicules radiocommandés de performance les plus rapides et les plus novateurs au monde » [para 2 de l'Affidavit Zollinger]. J'estime que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce de l'Opposante découle principalement du préfixe « X » au début de la marque de commerce et du « XX » double à la fin de la marque de commerce, plutôt que du mot « MAX ».

[28] En ce qui a trait à la Marque de la Requérante, l'élément « MAX » est de la même façon élogieux lorsqu'il est évalué en liaison avec les produits de la Requérante. Le mot « BUILD » est suggestif, voire descriptif, lorsqu'employé en liaison avec des jouets de construction. Le mot « MORE » ajoute peu de caractère distinctif inhérent, puisqu'il s'agit d'un adjectif et d'un adverbe anglais communs signifiant [traduciton] « dans un plus grand degré » [voir *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition]. Le caractère distinctif inhérent de la Marque découle de la combinaison des mots MAX, BUILD et MORE dans une construction grammaticale inhabituelle. Pour cette raison, les consommateurs l'interpréteraient probablement comme une marque de commerce plutôt que d'une simple phrase descriptive [voir *Clarkson Gordon c le Registraire des marques de commerce* (1985), 5 CPR (3d) 252 (CF 1^{re} inst) et *Pizza Pizza Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 67 CPR (2d) 202, au para 8].

[29] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par l'emploi et la promotion au Canada [voir *Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^{re} Inst); *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst)].

[30] Bien que l'Opposante ait fourni une certaine preuve rudimentaire d'emploi de sa marque de commerce XMAXX au Canada, en bout de compte, dans le meilleur des cas pour l'Opposante, je dispose d'une seule facture de 2015 pour la vente de 24 articles arborant cette marque de commerce à un détaillant au Canada. L'Opposante n'a autrement fourni aucun renseignement détaillé sur les ventes canadiennes à l'égard de la marque de commerce ou de quelconques chiffres sur la distribution ou le public me permettant potentiellement d'évaluer l'incidence de ses publicités au Canada. Dans ces circonstances, je peux seulement conclure que la marque de commerce de l'Opposante est connue dans une certaine mesure minimale au Canada en liaison avec les véhicules radiocommandés et leurs pièces et accessoires.

[31] Je note que la Requérante a affirmé qu'il n'existe aucun caractère distinctif acquis dans les marques de commerce de l'Opposante, puisque tout emploi de ceux-ci au Canada n'était pas par l'Opposante directement et il n'y a aucune preuve qu'un tel emploi profitait à l'Opposante par l'entremise d'une licence en vertu de l'article 50(1) de la Loi (voir les observations écrites de la Requérante, para 46 et 47). Cependant, je rejette cet argument, puisque l'Affidavit Zollinger décrit expressément que les ventes canadiennes de l'Opposante se produisent par l'entremise de distributeurs et de détaillants au Canada, ce qui n'engage pas les exigences de l'article 50(1) de la Loi [voir, par exemple, *Advance Magazine Publishers Inc c Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2010 COMC 129, au para 28; et *BCF SENCRL c Anton Riemerschmid Weinbrenneri und Likörfabrik GmbH & Co KG* (2008), 72 CPR (4th) 226 (COMC), au para 10]. Selon la preuve versée au dossier, je suis convaincu que tout emploi des marques de commerce de l'Opposante au Canada constituait l'emploi par l'Opposante.

[32] La Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi ou de réputation de la Marque au Canada et, par conséquent, je dois conclure que la Marque n'était devenue connue dans aucune mesure.

[33] Compte tenu de ce qui précède, y compris le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement légèrement.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34] L'Opposante a démontré au moins quelques ventes de ses produits au Canada en liaison avec la marque de commerce XMAXX depuis 2015. En revanche, rien n'indique que la Marque de la Requérante a commencé à être employée au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des produits et nature du commerce

[35] Lors de l'examen du genre des produits, c'est l'état déclaratif des produits dans la demande et l'enregistrement des parties qui gouverne l'analyse [voir *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer le type probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC)].

[36] En ce qui a trait aux modèles réduits de véhicules radiocommandés de l'Opposante et leurs pièces, je note que ces articles ne sont pas décrits comme des [TRADUCTION] « jouets » ni dans l'enregistrement de l'Opposante ni dans le libellé de l'Affidavit Zollinger. En effet, selon la preuve au dossier, j'estime qu'il est difficile de caractériser les produits de l'Opposante comme des [TRADUCTION] « jouets », à tout le moins dans la mesure que ce mot fasse référence à des articles de jeu pour les enfants. Les véhicules de marque XMAXX illustrés à la Pièce « E » de l'Affidavit Zollinger sont indiqués peser plus de vingt (20) livres, capables d'atteindre des vitesses de plus de 50 mi/h et coûter plus de 1 300 dollars canadiens. Les batteries et le chargeur de batteries pour le véhicule ensemble coûtent plus de 600 dollars canadiens. Bien que je reconnaisse que certains types de véhicules radiocommandés puissent être considérés comme correspondant à la catégorie de produits des [TRADUCTION] « jouets », tout compte fait, j'estime que le genre des produits dans les enregistrements

de l'Opposante est légèrement différent des blocs de jeu de construction et des figurines jouets décrits dans la Demande.

[37] Malgré la différence dans le genre des produits, il est évident qu'il existe le potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties. Bien que bon nombre des détaillants de l'Opposante au Canada (provenant de la liste à la Pièce « D » de l'Affidavit Zollinger) semblent être des boutiques d'électronique et pour amateurs spécialisées, il semble probable qu'au moins certains des détaillants canadiens qui vendent les produits de l'Opposante vendent également des jouets. Par conséquent, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il y a un risque de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties.

[38] Compte tenu de ce qui précède, le facteur relatif au genre des produits favorise légèrement la Requérante, alors que le facteur relatif à la nature du commerce favorise l'Opposante.

Degré de ressemblance dans la présentation, le son ou les idées suggérées

[39] Dans *Masterpiece*, précité, au para 49, la Cour suprême du Canada identifie le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties comme le facteur qui aura souvent le poids le plus important dans l'analyse de la confusion. J'estime que c'est le cas en l'espèce.

[40] Les marques de commerce des parties sont plutôt différentes dans la présentation et le son, puisque la marque de commerce de l'Opposante est beaucoup plus courte en longueur, commence par la lettre « X » et comprend le mot mal orthographié « MAXX ». La Marque de la Requérante est beaucoup plus longue et est composée de trois mots anglais distincts suivants l'orthographe conventionnelle.

[41] Bien entendu, le degré de ressemblance en l'espèce survient de la présence commune du mot « max » contenu dans la marque de commerce de chaque partie. Cependant, il est reconnu en grande partie que, lorsqu'une partie commune de deux marques de commerce est descriptive, cela atténue l'incidence de la similarité [voir *Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2015 CF 1338, conf par 2017 CAF 96,

146 CPR (4th) 182 (*Venngo*); voir également *Prince Edward Island Mutual Insurance Co c Insurance Co of Prince Edward Island* (1999), 86 CPR (3d) 342 (CF)]. En l'espèce, je n'estime pas que la présence commune du mot élogieux « max », à lui même, donne lieu à un degré élevé de ressemblance. En effet, j'estime que les idées communiquées par les marques de commerce des parties sont différentes. La marque de commerce XMAXX de l'Opposante communique probablement une idée générale [TRADUCTION] « d'extrême » et de « maximum », alors que la Marque de la Requérante communique une idée associée à la construction.

[42] En général, lorsque l'on analyse les marques de commerce dans leur ensemble, j'estime qu'elles sont plus différentes que semblables et par conséquent le facteur du degré de ressemblance favorise la Requérante.

Conclusion concernant la confusion

[43] Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier considérant le degré limité de ressemblance entre les marques de commerce des parties et le fait que toute ressemblance est fondée sur la présence commune du mot élogieux « max », j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté à l'égard de chacune des trois Marques de commerce XMAXX déposées de l'Opposante.

Motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – Article 16(3)a)

[44] L'Opposante fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de commerce XMAXX de l'Opposante, ainsi que les marques de commerce T-MAXX et MAXX. La date pertinente pour évaluer le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est la date de dépôt de la Demande, à savoir le 7 décembre 2017.

[45] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en appui de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé ou révélé sa marque de

commerce à la date pertinente et qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce en date du 3 avril 2019 [voir l'article 16(5)].

Marques de commerce XMAXX

[46] Selon, en partie, de la facture en date du 14 décembre 2015, laquelle comprend la référence à la vente d'articles « X-MAXX » (voir la Pièce « B » à l'Affidavit Zollinger), je suis prêt à accepter que l'Opposante ait démontré l'emploi de sa marque de commerce XMAXX au Canada avant la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement et qu'elle s'est par conséquent acquittée de son fardeau de preuve initial. Le fardeau ultime incombe alors à la Requérante. Pour des raisons essentiellement identiques à celles établies ci-dessus à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l'une des Marques de commerce XMAXX de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de l'Opposante s'appuyant sur ses Marques de commerce XMAXX est rejeté.

T-MAXX

[47] En ce qui a trait à l'emploi antérieur présumé de sa marque de commerce T-MAXX au Canada, l'Opposante a inclus une seule facture en date du 2 février 2001 illustrant une vente en lien avec la marque de commerce T-MAXX (voir la Pièce « B » à l'Affidavit Zollinger). Même si je devais accepter qu'il s'agisse d'une preuve suffisante d'emploi de la marque de commerce T-MAXX en date du 7 décembre 2017 et du non-abandon en date du 3 avril 2019, le résultat de l'analyse de la confusion demeure le même et favorise la Requérante. C'est-à-dire, même si je devais accepter que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial pour le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement à l'égard de sa marque de commerce T-MAXX, la Requérante s'est acquittée de son fardeau en démontrant qu'il n'y a aucune probabilité de confusion essentiellement pour les mêmes raisons abordées ci-dessus pour le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). Je n'estime pas que la position de l'Opposante à l'égard de la confusion soit d'une quelconque façon plus robuste avec la

marque de commerce T-MAXX comparativement à celle pour la marque de commerce XMAXX. Ainsi, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de l'Opposante s'appuyant sur sa marque de commerce T-MAXX est rejeté.

MAXX

[48] En ce qui a trait à l'emploi antérieur présumé de sa marque de commerce MAXX en liaison avec les batteries et les chargeurs pour modèles réduits de véhicules radiocommandés, l'Opposante invoque la facture en date du 14 décembre 2015 qui comporte une référence à la vente d'une [TRADUCTION] « TROUSSE COMPLÈTE DE BATTERIES/CHARGEUR » (voir la Pièce « B » à l'Affidavit Zollinger). Cette facture n'illustre pas la marque de commerce AMXX en liaison avec le chargeur de batteries, mais la position de l'Opposante est que l'article lui-même arbore la marque de commerce MAXX comme on peut le voir dans les images du chargeur de batteries à la Pièce « C » de l'Affidavit Zollinger. Même si je devais accepter cette proposition et conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, le résultat ultime est le même puisque j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer l'absence de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce MAXX de l'Opposante, pour les mêmes raisons abordées ci-dessus à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d). En effet, la position de la Requérante sur la question de la confusion est présumément plus robuste lorsque l'on tient compte de la marque de commerce MAXX de l'Opposante, puisque celle-ci a un degré de caractère distinctif inhérent encore plus faible que celui de la marque de commerce XMAXX. Ainsi, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de l'Opposante s'appuyant sur sa marque de commerce MAXX est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif – Article 2

[49] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle ne distingue pas véritablement, et n'est adaptée à distinguer, les produits de la Requérante de ceux de l'Opposante. La date pertinente à l'égard de ce motif est la date d'opposition, à savoir le 3 septembre 2019 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[50] Afin de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante à la date pertinente [voir *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF), aux para 33 et 34].

[51] Selon la preuve au dossier, je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial. Comme il en a été question ci-dessus, autre que les deux facture, la preuve de l'Opposante ne soumet que des généralités concernant l'emploi de ses marques de commerce au Canada et ne fournit aucun renseignement quantitatif à l'égard de ses ventes ou de la portée de ses publicités au Canada avant la date pertinente qui me permettrait de conclure que l'Opposante avait acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en lien avec l'une de ses marques de commerce. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif fondé sur l'article 2 et il est rejeté pour cette raison. Peu importe, même si j'avais conclu que l'Opposante s'était acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif, le motif aurait été rejeté en fonction d'une conclusion d'absence de probabilité de confusion pour les raisons abordées ci-dessus à l'égard des motifs fondés sur les articles 12(1)d) et 16(3)a).

DÉCISION

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

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-01-31

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Theo Yates

Pour la Requérante : Chris Zelyas

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Miltons IP/PI

Pour la Requérante : Dentons Canada LLP