

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 026

Date de la décision : 2024-02-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Spartan Race, Inc.

Requérant : Pascal Déry

Demande : 1,890,872 pour la Marque SpartanFit & Snake Warrior & Dessin

INTRODUCTION

[1] Pascal Déry (le Requérant) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce SpartanFit & Snake Warrior & Dessin (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,890,872 (la Demande) en liaison avec les services suivants, comme révisé par le Requérant (les Services) :



Services (classe de Nice et état déclaratif) :

[TRADUCTION]

35(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

41(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; enseignement de l'entraînement physique.

44(3) Services d'examen physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'installations de réadaptation physique.

Revendications :

Employée au CANADA depuis le 15 janvier 2016 en liaison avec les services (1) et (2)
Emploi projeté au Canada en liaison avec les services (3).

[2] Spartan Race, Inc. (l'Opposante) s'oppose à la Demande pour plusieurs motifs, y compris (i) la confusion alléguée avec la famille de marques de commerce de l'Opposante constituée de marques de common law, de demandes d'enregistrement de marques de commerce et de marques de commerce enregistrées comprenant le mot SPARTAN au Canada (collectivement appelées les « Marques de commerce Spartan Race »), y compris les marques de commerce de common law pour SPARTAN, SPARTAN SGX et SPARTAN RACE qui ont été employées au Canada par l'Opposante en liaison avec des courses d'obstacles et d'endurance et l'entraînement physique depuis au moins aussi tôt que 2015; et (ii) la mauvaise foi alléguée du Requérant dans sa tentative d'enregistrer la Marque en raison de la relation antérieure du Requérant avec l'Opposante en tant qu'entraîneur SPARTAN SGX certifié.

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

LE DOSSIER

[4] La Demande a été produite le 29 mars 2018 et a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 1^{er} janvier 2020.

[5] Le 26 février 2020, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande a été annoncée après cette date, c'est la Loi dans sa version modifiée qui s'applique [article 69.1 de la Loi].

[6] Les motifs d'opposition sont fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c) de la Loi, l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi et la non-conformité aux articles 38(2)a.1), 38(2)e), 38(2)f), ainsi qu'à l'article 38(2)a) en concomitance avec les articles 30(2)a) et 30(2)d) de la Loi.

[7] Le 7 mai 2020, le Requéran a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[8] Les deux parties ont produit de la preuve et des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[9] L'Opposante a le 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 chaque motif d'opposition. Lorsque le fardeau est satisfait, il incombe au requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher 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].

APERÇU DE LA PREUVE

[10] La preuve des parties est brièvement résumée ci-dessous et est examinée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

La preuve en chef de l'Opposante

[11] La preuve en chef de l'Opposante est composée de cinq affidavits. Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

L’Affidavit de Deanna Sheridan

[12] Au moment où elle a souscrit son affidavit le 4 septembre 2020, M^{me} Sheridan était l’avocate générale, vice-présidente et secrétaire générale de l’Opposante depuis le 1^{er} juillet 2018. Elle a commencé à travailler pour l’Opposante le 22 août 2016 à titre d’avocate générale adjointe et de vice-présidente.

[13] L’Affidavit Sheridan traite de la question de l’emploi et de la promotion des marques de commerce Spartan Race de l’Opposante au Canada et des transactions passées entre l’Opposante et le Requérant en tant que formateur SPARTAN SGX certifié.

L’Affidavit de Michael Stephan

[14] Au moment où il a souscrit son affidavit le 5 septembre 2020, M. Stephan était enquêteur principal chez Xpera Risk Mitigation & Investigation, un cabinet d’enquête qui a été retenu par l’agent de l’Opposante pour déterminer si la Marque visée par la présente Demande et la marque de commerce SpartanFit visée par une autre demande d’enregistrement du Requérant (faisant l’objet de la demande canadienne n° 1,966,977) sont employées comme revendiqué dans la Demande et dans l’autre demande susmentionnée du Requérant, et pour déterminer pendant combien de temps les marques de commerce ont été employées. On a également demandé à M. Stephan de déterminer si ces marques sont employées en liaison avec les services « entraînement sur parcours d’obstacles » et [TRADUCTION] « offre d’installations de gymnase pour l’entraînement à la course à obstacles ».

[15] Les résultats de ses enquêtes révèlent que deux entreprises de la province de Québec sont associées au Requérant et à la Marque. L’une d’entre elles s’appelle SpartanFit, à Sainte-Julie, et l’autre, Karaté Sunfuki Longueuil Inc., à Longueuil.

L’Affidavit de Jessica Ferrier

[16] Au moment où elle a souscrit son affidavit le 2 septembre 2020, M^{me} Ferrier était enquêteuse auprès de Xpera Risk Mitigation & Investigation. M^{me} Ferrier a été chargée

de se présenter aux bureaux des deux entreprises révélées par les enquêtes menées par M. Stephan.

[17] L’Affidavit Ferrier fournit les résultats de ses visites dans ces deux endroits.

L’Affidavit d’Avery Lee

[18] Au moment où il a souscrit son affidavit le 1^{er} septembre 2020, M. Lee était avocat auprès de l’agent de l’Opposante. M. Lee a demandé une copie de l’historique du dossier de la poursuite liée à la Demande auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et joint une copie de l’historique du dossier à son affidavit.

Le (Premier) Affidavit de Suzy Torres

[19] Au moment où elle a souscrit son affidavit le 29 août 2020, M^{me} Torres était analyste de la recherche en marques de commerce auprès de la firme de recherche en propriété intellectuelle Thomson CompuMark. M^{me} Torres a effectué deux recherches par propriétaire de marques au Canada, l’une pour « SPARTAN RACE INC » et l’autre pour « PASCAL DÉRY » et joint les résultats de ses recherches à son affidavit.

Preuve du Requérant

[20] Le Requérant a produit trois affidavits de lui-même.

[21] Un premier affidavit (en français), souscrit le 8 janvier 2021, accompagné de pièces que l’Opposante prétendait irrecevables, a ensuite été remplacé avec l’autorisation du registraire (le Premier affidavit Déry [également en français], finalement assermenté le 3 septembre 2021). Le Premier affidavit Déry traite de la question de l’adoption et de l’emploi de la Marque par le Requérant et de ses relations avec l’Opposante.

[22] Le Requérant a été contre-interrogé par l’Opposante (et réinterrogé par l’avocat du Requérant), avec interprétation simultanée, sur son Premier affidavit le 13 octobre 2021. La transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements font partie du dossier.

[23] Le 14 décembre 2021, le Requéran a demandé l'autorisation de produire un autre affidavit (le Deuxième affidavit Déry [également en français]), qui a finalement été souscrit le 10 février 2022 (c.-à-d. après l'autorisation accordée par le registraire le 3 février 2022).

[24] Le Deuxième affidavit Déry fournit, entre autres, les résultats de recherches sur Internet à l'aide du moteur de recherche Google pour « spartan training » [Pièces PD-01 et PD-02]; une copie d'un courriel envoyé par l'Opposante à l'une des connaissances du Requéran daté du 13 février 2020 intitulé [TRADUCTION] « Voici votre nouvel entraînement gratuit préféré », qui mentionnait que le Spartan Workout Tour de l'Opposante se tiendrait à l'emplacement SpartanFit du Requéran en mars 2020 [Pièce PD-03]; une copie d'un courriel envoyé par l'Opposante au Requéran daté du 26 juin 2020 intitulé [TRADUCTION] « Votre guide de l'application Spartan Fit » [Pièce PD-04]; et une copie de l'enregistrement américain de l'Opposante n° 6437652 pour la marque de commerce SPARTAN FIT & Dessin.

Contre-preuve de l'Opposante

[25] L'Opposante a produit deux affidavits en contre-preuve. Aucun des déposants de l'Opposante n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

L'Affidavit de Scott Nilson

[26] Au moment où il a souscrit son affidavit le 22 août 2022, M. Nilson était vice-président principal, Événements mondiaux de l'Opposante et occupait ce poste depuis 2020. De 2015 à 2020, M. Nilson était le directeur général, International, de l'Opposante, poste dans lequel il exerçait la gestion et la surveillance directes des affaires internationales de l'Opposante.

[27] L'Affidavit Nilson vise à, entre autres, contredire le témoignage du Requéran au sujet des relations passées des parties et de l'utilisation répandue présumée du terme « spartan » en liaison avec l'entraînement physique et les défis sportifs. Je suis convaincue que les parties pertinentes de cet affidavit, dont il est expressément

question ci-après, se qualifient de contre-preuve. De plus, je note que le Requérant n'a pas soulevé la question dans ses observations écrites.

Le (Deuxième) Affidavit de Suzy Torres

[28] Dans son deuxième affidavit, souscrit le 17 août 2022, M^{me} Torres fournit les résultats d'une recherche de dilution qu'elle a effectuée dans le registre des marques de commerce du Canada pour le terme « spartan » en liaison avec tous les services des classes internationales 35, 41 et 44 pour les marques actives seulement. Encore une fois, je suis convaincue qu'il s'agit d'une contre-preuve se qualifiant comme telle, puisqu'elle vise à contredire le témoignage du Requérant sur l'aspect commun du terme « spartan » en liaison avec de tels services.

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

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

[29] L'Opposante a fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées de l'Opposante énoncées à l'annexe A de ma décision, qui ont été utilisées partout au Canada et qui n'ont pas été abandonnées.

[30] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements invoqués par l'Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[31] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, le Requérant doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'un des enregistrements invoqués par l'Opposante.

[32] À cet égard, j'insiste sur le fait que les marques enregistrées de l'Opposante doivent être examinées individuellement, et non collectivement en tant que « famille de marques », aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion avec la Marque. Toutefois, comme il en sera discuté ci-dessous, la preuve de l'existence d'une famille de marques est une circonstance de l'espèce pertinente dans chaque affaire.

Le test en matière de confusion

[33] Le test à appliquer pour déterminer s'il y a 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 ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[34] Ainsi, 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. De plus, lorsqu'il est probable que le public présumera que les produits ou les services d'un requérant sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst) au para 21].

[35] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi. Le poids à accorder à chaque facteur peut varier selon les circonstances [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al*, 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]. Ces facteurs sont examinés ci-dessous.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans

laquelle elles sont devenues connues

[36] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce fait référence à son originalité. Les marques de commerce composées dans l'ensemble ou en partie de mots descriptifs des articles à vendre ou des services à offrir attirent une portée plus limitée de protection qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou un dessin original [voir *General Motors Corp c Bellows*, [1949] RCS 678, citant *Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd* (1946), 63 CPR 39 à la p 41 (CL); et *Fairmont Properties Ltd c Fairmont Hotel Management LP*, 2008 CF 876]

[37] La Marque n'est pas un mot du dictionnaire; toutefois, elle comprend deux composantes qui sont des termes du dictionnaire, comme l'a reconnu le Requéant lui-même dans son Premier affidavit (qui sera examiné plus en détail ci-dessous) [voir les para 6 et 9 et la Pièce D-1 qui l'accompagne, y compris des extraits des définitions de dictionnaire en ligne et d'encyclopédie faisant référence au terme « Spartan »].

[38] À cet égard, je note que le terme « Spartan » (spartiate, en français) est défini à la fois comme un nom et comme un adjectif, selon la définition reproduite ci-dessous que j'ai tirée du dictionnaire *Paperback Oxford Canadian Dictionary*, Second ed, 2006 :

[TRADUCTION]

Spartiate :

• **adj. 1** qui est originaire, ou qui rappelle la ville Sparte de la Grèce antique. **2 a** qui possède les qualités propres à Sparte telles que le courage, l'endurance, la frugalité sévère, etc. **b** (spartiate) (en parlant d'un régime, des conditions, etc.) qui manque de confort; austère. **Nom. 1.** Un citoyen de Sparte. **2. CAN** pomme rouge de taille moyenne ou grande, qui peut être consommée ou cuite, cultivée dans le but de résister aux hivers relativement froids.

[39] Dans son Premier affidavit, le Requéant affirme que le mot « Fit » est, dans le domaine du CrossFit, un diminutif du terme « Physical Fitness », et que le terme « Fit » était utilisé par de nombreuses marques de conditionnement physique au moment de l'adoption de la Marque. Je ne suis pas prête à prendre connaissance d'office de ce fait. Néanmoins, je note les définitions suivantes du terme « fit » figurant dans le dictionnaire *Paperback Oxford Canadian Dictionary* :

[TRADUCTION] :

fit :

• **adj. 1 a** [...] bien adapté ou approprié **b.** [...] qualifié, compétent, méritant [...] **2** en bonne santé ou en bonne forme sportive, particulièrement ayant un fonctionnement cardio-vasculaire excellent. **3** [...]

[40] Compte tenu de la connotation suggestive du mot « spartan » dans le contexte des produits ou services respectifs des parties liés à la condition physique, à l'entraînement et à d'autres aspects semblables, ainsi que de la connotation descriptive ou suggestive de l'autre élément nominal formant la Marque et les marques enregistrées de l'Opposante qui sont composées de deux mots, j'estime que le caractère distinctif inhérent de chacune des marques de commerce des parties est relativement faible, en particulier les enregistrements de marques nominales invoqués par l'Opposante, car ils ne comprennent aucune composante graphique qui ajoute au caractère distinctif inhérent des marques.

[41] À cet égard, je signale que le fait qu'il puisse y avoir d'autres marques de commerce formées du mot « spartan » inscrites au registre des marques de commerce ou utilisées sur le marché n'entre pas en jeu au moment d'évaluer le caractère distinctif inhérent des marques de commerce de chacune des parties en soi. Toutefois, l'état du registre et/ou la preuve de l'état du marché peuvent constituer une circonstance pertinente à prendre en considération en tant qu'autres circonstances de l'espèce en vertu du test en matière de confusion. J'y reviendrai plus tard.

[42] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé en faisant en sorte qu'elle devienne connue par la promotion ou l'emploi. Cela m'amène à examiner la preuve d'emploi des marques de commerce des parties produite au moyen de l'Affidavit Sheridant et du Premier affidavit Déry, respectivement, à la lumière des observations des parties.

La preuve d'emploi des enregistrements invoqués par l'Opposante

[43] Comme résumé en grande partie par l'Opposante aux paragraphes 12 à 23 de ses observations écrites, M^{me} Sheridan atteste essentiellement de ce qui suit dans son affidavit :

- L'Opposante est une chef de file mondiale dans le sport de la course d'obstacles et est une marque mondiale de sports d'endurance et de mode de vie. L'Opposante a été fondée par Joe De Sena qui s'est inspiré de la société guerrière de l'ancienne Sparte pour créer une communauté de Spartiates qui surmontent l'adversité, mettent à l'épreuve leur condition physique et mentale, et s'inspirent les uns les autres. La première course d'obstacles de Spartan s'est tenue dans le Vermont en 2010 et s'est étendue à plus de 250 événements par année dans 42 pays, dont le Canada [Affidavit Sheridan, aux para 3 et 4; Pièce 1 : extraits des sites Web de l'Opposante à www.spartanrace.ca et race.spartan.com].
- Les produits et services de l'Opposante comprennent des applications et des programmes de conditionnement physique et mental, des vêtements, de l'équipement de conditionnement physique et d'entraînement, des produits nutritionnels et d'autres types d'événements et de programmes de course, d'endurance et de conditionnement physique [Affidavit Sheridan, au para 4].
- M^{me} Sheridan fournit un tableau des demandes et des enregistrements de marque de commerce canadiens de l'Opposante contenant le mot Spartan (collectivement les « Marques Spartan ») en liaison avec les courses d'obstacles et d'endurance et le conditionnement physique (les « services de l'Opposante ») et les produits d'exercice et de nutrition connexes (les « Produits de l'Opposante »). L'Opposante détient également des enregistrements de marque de commerce pour Spartan Race et/ou Spartan pour, à tout le moins, les services de course d'obstacles dans 67 pays [Affidavit Sheridan, au para 5 et 6].

Je note que le tableau fourni par M^{me} Sheridan comprend deux enregistrements et une demande qui n'ont pas été invoqués dans la déclaration d'opposition de l'Opposante, à savoir :

N° de demande/d'enregistrement Marque de commerce	Marque de commerce	Produits / services (Classe de Nice et état déclaratif)
Demande n° 1936388		[TRADUCTION] 5(1) Vitamines; vitamines gélifiées. Revendications : Emploi projeté au Canada
Numéro d'enregistrement : LMC937253		[TRADUCTION] 25.(1) Vêtements, notamment [...] 41(1) Divertissement, notamment courses à obstacles et d'endurance; organisation de festivals communautaires offrant diverses activités, notamment des événements sportifs [...] Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010.
Numéro d'enregistrement : LMC1043205		[TRADUCTION] 21(1) Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides 28(2) Ballons lestés, ballons d'exercice, bandes élastiques [...] Revendications Emploi projeté au Canada

- L'Opposante organise et gère des parcours d'obstacles partout au Canada et a commencé à offrir ces événements en 2012. Le premier événement a eu lieu à Montréal (Québec), le 10 juin 2012. L'Opposante a tenu 14 événements dans

l'ensemble du Canada rien qu'en 2013. L'Opposante offre également d'autres services liés à l'exploitation de ses activités de parcours d'obstacles et à l'entraînement pour ceux-ci, ainsi que des programmes d'entraînement et de nutrition pour les clients [Affidavit Sheridan, aux para 7 à 9; Pièce 2 : copie caviardée d'une présentation interne de 2018 montrant des exemples de publicités de marketing numérique utilisées dans le cadre d'un événement à Vancouver (C.-B.) de 2018, ainsi que des captures d'écran de *spartanrace.ca* qui énumère les courses canadiennes antérieures remontant au 13 juillet 2013].

- Aussi tôt qu'en 2012, l'Opposante offrait un programme de certification portant la marque Spartan SGX afin d'accréditer des entraîneurs personnels du monde entier pour entraîner les participants sous les Marques Spartan. Un processus de certification précis est utilisé pour accréditer des personnes et il existe une liste actuelle de 58 entraîneurs personnels dans l'ensemble du Canada pour offrir un encadrement et une formation en conditionnement physique pour les courses à obstacles extrêmes [Affidavit Sheridan, au para 9; Pièce 3 : copie du site Web *www.spartancoaches.com* archivé le 14 août 2012, qui établit le processus de certification des entraîneurs SGX en place à l'époque; et Pièce 4 : copie du modèle de contrat de licence, qui contient les conditions de licence actuelles pour les entraîneurs Spartan SGX, et qui est en place depuis 2017].
- L'Opposante vend également un certain nombre de produits portant les Marques Spartan dans la fourniture de ses parcours d'obstacles et de ses programmes connexes de conditionnement physique et de nutrition. Il s'agit notamment de vêtements sportifs et décontractés, de chapeaux, de matériel de conditionnement physique et de bouteilles d'eau. Il est possible de les acheter en ligne sur le site de commerce électronique mondial de l'Opposante <https://globalshop.spartan.com> et M^{me} Sheridan sait que ces produits ont été vendus à des clients au Canada. Les produits de l'Opposante sont également à vendre sur place lors d'événements Spartan [Affidavit Sheridan, au para 10; Pièce 5 : imprimé du site Web de commerce électronique susmentionné de l'Opposante].

- Les ventes de services fournis en liaison avec les Marques Spartan au Canada dépassaient 3 millions de dollars en 2017 et 2018 et étaient supérieures à 500 000 \$ en 2020 de janvier à septembre. Les ventes de produits portant les Marques Spartan au Canada de 2015 à 2020 sont indiquées dans l'affidavit de M^{me} Sheridan et en 2020, de janvier à septembre, elles étaient supérieures à 900 000 \$ [Affidavit Sheridan, aux para 11 et 12]. Toutefois, aucune ventilation n'est fournie par produit ou service.
- L'Opposante est propriétaire des noms de domaine *www.spartan.com*, *www.spartanrace.ca* et *www.spartancoaches.com*. Le domaine *www.spartanrace.ca* s'adresse aux Canadiens et aux événements de parcours d'obstacles et autres événements de l'Opposante au Canada. Le domaine *www.spartancoaches.com* est destiné aux entraîneurs Spartan et aux entraîneurs Spartan potentiels pour apprendre à donner les cours d'entraînement en groupe Spartan [Affidavit Sheridan, aux para 13 à 15; Pièce 6 : imprimés de la page principale de chacun de ces noms de domaine].
- L'Opposante fait beaucoup de publicité partout au Canada, et la valeur annuelle de la publicité au Canada dépasse 200 000 \$. L'Opposante s'appuie largement sur des initiatives de marketing numérique sur des sites de médias sociaux comme Facebook et Instagram pour faire de la publicité sur ses Produits et Services à ses clients. Spartan reçoit de la publicité dans des publications de tiers et M^{me} Sheridan joint des exemples à son affidavit du site Web canadien Running et du Mud Run Guide [Affidavit Sheridan, aux para 16 à 18; Pièce 7 : imprimés des publications sur les comptes Facebook et Instagram de l'Opposante; Pièce 8 : imprimé du site Web Canadian Running intitulé « In Touch - Obstacle Racing », daté du 8 novembre 2012, et un imprimé du Mud Run Guide montrant le « Montreal Spartan Race Spartan Sprint 2012 »].

Après examen de la Pièce 8, je note que l'on peut lire dans l'article daté du 9/3/2020 publié par le *Canadian Running Magazine* que [TRADUCTION] « les courses d'obstacles comme TOUGH MUDDER et SPARTAN RACE explosent en popularité » et que :

[TRADUCTION]

La dernière des trois grandes courses d'obstacles, Spartan Race, a commencé en 2010 avec quatre événements, dont un à Mont-Tremblant (Québec), et un total de 5 000 participants. En 2012, la série comptait jusqu'à 38 événements auxquels on attendait à 750 000 participants. [...]

[44] Dans la dernière partie de son affidavit, M^{me} Sheridan décrit les relations antérieures de l'Opposante avec le Requérant. Il suffit de dire à ce moment-ci que le Requérant s'est inscrit à la course Spartan Race de Montréal du 25 mai 2014 en utilisant l'adresse courriel *longueuil@karatesunfuki.com* et qu'il a été désigné par l'Opposante comme entraîneur Spartan et a suivi le processus de certification Spartan SGX Coach que l'on trouve à *www.spartancoaches.com*. Plus particulièrement, M^{me} Sheridan affirme que le Requérant a reçu son premier certificat Spartan SGX de niveau 1 le 31 avril 2017 et son certificat Spartan SGX de niveau 2 le 23 avril 2019 [Affidavit Sheridan, au para 19 à 20; Pièces 4 et 6 ci-dessus décrites; Pièce 9 : capture d'écran de la base de données d'inscriptions de l'Opposante montrant les renseignements d'inscription du Requérant pour la course Spartan Sprint de Montréal de 2014; Pièce 10 : copie des certificats SGX de niveaux 1 et 2 octroyés au Requérant par l'Opposante].

[45] Après examen des divers spécimens d'emploi fournis par M^{me} Sheridan, et à la lumière d'une interprétation raisonnable de son affidavit dans son ensemble, je n'ai aucune difficulté à accepter que l'Opposante a démontré un emploi extensif de la marque de commerce enregistrée SPARTAN RACE au Canada en liaison avec des services de divertissement sous la forme de courses d'obstacles et d'endurance, et que cette marque de commerce est devenue largement connue au Canada, voire bien connue des amateurs de conditionnement physique.

[46] Cependant, je ne suis pas prête à accepter que la même chose soit nécessairement vraie en ce qui concerne les autres produits et services visés par les enregistrements de l'Opposante pour la marque de commerce SPARTAN RACE. En effet, je n'ai trouvé aucun exemple d'emploi de cette marque de commerce en liaison avec les services [TRADUCTION] d'« organisation de festivals communautaires offrant

diverses activités » ou l'un ou l'autre des produits enregistrés relevant des classes de Nice 21 [TRADUCTION] (bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides) et 25 [TRADUCTION] (vêtements) dans les documents joints à l'Affidavit Sheridan.

[47] En ce qui concerne chacune des autres marques de commerce enregistrées invoquées par l'Opposante, je note d'abord que je n'ai trouvé aucune référence à la marque de commerce SPARTAN UP dans les documents joints à l'Affidavit Sheridan. Ensuite, même si j'accepte que l'Affidavit Sheridan démontre également l'emploi des marques de commerce de l'Opposante SPARTAN, SPARTAN & HELMET Logo et SPARTAN KIDS au Canada en liaison avec des services de divertissement dans la nature des courses d'obstacles et d'endurance, les enregistrements plaidés pour les marques SPARTAN, SPARTAN & HELMET Logo et SPARTAN KIDS ne couvrent pas des services, mais plutôt des produits des classes 9 de Nice [TRADUCTION] (p. ex. chronomètres et tachymètres), 14 [TRADUCTION] (p. ex. montres de sport), 21 [TRADUCTION] (bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides), 25 [TRADUCTION] (vêtements) et 28 [TRADUCTION] (p. ex. articles de sport). Ici encore, je n'ai trouvé aucun exemple d'emploi de l'une ou l'autre des marques SPARTAN KIDS et SPARTAN en liaison avec leurs produits enregistrés respectifs. En ce qui concerne la marque de commerce SPARTAN & HELMET Logo, je note qu'elle est bien en vue dans l'ensemble des documents déposés, y compris sur les imprimés du site Web de commerce électronique de l'Opposante joints comme Pièce 5 à l'Affidavit Sheridan. Je remarque que ces imprimés comprennent des onglets menant à différentes catégories de produits et services, généralement décrits comme des [TRADUCTION] « vêtements », [TRADUCTION] « chaussures », [TRADUCTION] « accessoires », [TRADUCTION] « entraînement », « course », entre autres, et que certaines de ces catégories sont également décrites comme [TRADUCTION] « équipement d'entraînement », [TRADUCTION] « chaussures d'entraînement », [TRADUCTION] « vêtements d'entraînement pour femmes » et [TRADUCTION] « vêtements d'entraînement pour hommes », ainsi que des photos d'exemples de produits qui affichent encore une fois la marque SPARTAN & HELMET Logo. Cependant, la mesure dans laquelle la marque de commerce SPARTAN & HELMET Logo est devenue connue en ce qui concerne chacun des produits enregistrés de l'Opposante relevant des classes 25 et 28 de la Classification

de Nice demeure floue. En effet, comme il est indiqué ci-dessus, les chiffres des ventes annuelles concernant les produits de l'Opposante ne sont pas ventilés par catégorie de produits et pourraient donc être associés aux ventes de certains des produits enregistrés de l'Opposante seulement, comme les tee-shirts et les bandeaux par exemple. En fait, la preuve comprend quelques photos de participants à certaines des courses d'obstacles de l'Opposante et à des tournées d'entraînement (y compris à l'événement Spartan Workout Tour de l'Opposante qui s'est tenu à l'emplacement SpartanFit du Requérant à Sainte-Julie, comme discuté ci-dessous dans mon examen de la preuve d'emploi de la Marque par le Requérant) portant ce type particulier de vêtement. Tout au plus, à la lumière de l'interprétation raisonnable de l'Affidavit Sheridan dans son ensemble, je suis prête à conclure que la marque de commerce de l'Opposante SPARTAN & HELMET Logo est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec ces types particuliers de produits dérivés.

La preuve d'emploi de la Marque du Requérant

[48] Je résume ci-dessous les parties pertinentes du témoignage du Requérant concernant l'adoption et l'emploi de la Marque, examinés dans leur ensemble (c.-à-d. en tenant compte non seulement de la preuve soumise par le Requérant au moyen d'affidavits, mais aussi de la transcription de son contre-interrogatoire et de ses réponses aux engagements).

[49] Comme résumé en grande partie par l'Opposante aux paragraphes 37 à 49 de ses observations écrites, le Requérant atteste essentiellement de ce qui suit :

- Le Requérant est titulaire d'un diplôme de l'Université Concordia et est un travailleur indépendant. Il est ceinture noire de troisième degré en karaté-kenpo, médaillé d'argent des Championnats du monde de la Commission mondiale de karaté, marathonnier et un « fier survivant » de nombreuses courses d'endurance extrêmes [Premier affidavit Déry, aux para 1 à 3].
- Le Requérant a créé des programmes de conditionnement physique, y compris le « programme d'entraînement fonctionnel en groupe » qu'il prétend avoir créé en 2015 sous le nom de « SpartanFit » [Premier affidavit Déry, au para 4].

- Le Requérant était le propriétaire de l'école de karaté Karaté Sunfuki Longueuil, qui a ouvert ses portes en août 2012, et a été le directeur et l'instructeur en chef de cette école jusqu'à sa fermeture en mars 2020. Il affirme qu'il a fourni des services d'entraînement personnel et de conditionnement physique, ainsi que des services d'activités d'entraînement sous le nom SpartanFit et sous les marques de commerce SPARTANFIT et SPARTANFIT SNAKE WARRIOR & Dessin depuis le 15 janvier 2016, et il affirme qu'il continue de le faire [Premier affidavit Déry, aux para 6, 7 et 11; Pièce D-2 : copie des détails de la Demande obtenus de la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada].
- L'idée du « terme inventé » « SpartanFit » a été influencée d'abord par le désir du Requérant d'offrir un cours de conditionnement physique fonctionnel et qu'il cherchait un nom qui représenterait les aspects « martiaux » du karaté, qui, selon ce que le Requérant affirme, est lié au militarisme et associé aux guerriers, et qui attirerait aussi les amateurs de conditionnement physique. Le Requérant affirme qu'il a été inspiré par le film épique populaire « 300 » sur Sparte et les épreuves rituelles spartiates et par l'utilisation de l'abréviation « Fit » pour « Physical Fitness » par CrossFit. Le Requérant déclare avoir créé « l'expression fusionnée » « SpartanFit » et souligne que le dessin du « serpent guerrier » de la Marque sert d'hommage au serpent, qui est une icône traditionnelle des arts martiaux représentant la force intérieure de chaque individu, tandis que le casque est une référence directe à la culture guerrière spartiate [Premier affidavit Déry, au para 9; Pièce D-1 : extraits des définitions de dictionnaire et d'encyclopédie en ligne faisant référence au terme « spartiate » et au film « 300 »].
- Le Requérant décrit en détail le processus qu'il a suivi pour choisir chacun des éléments de la Marque et fournit, sous la Pièce D-3, des captures d'écran de publications de son compte Facebook personnel montrant des affiches avec des éléments individuels de la Marque en décembre 2015 (en ce qui concerne le dessin de la marque SNAKE WARRIOR) et en janvier 2016 (en ce qui concerne le terme stylisé « SpartanFit »), mais pas la marque de commerce dans son

intégralité. Je note en outre que chacune de ces publications fait à peine référence à « mon école de karaté » [Premier affidavit Déry, au para 12, Pièce D-3].

- Le Requérant déclare que « le premier cours de fitness SPARTANFIT SNAKE WARRIOR DESIGN » a eu lieu le 15 janvier 2016 dans « dans un local emprunté de l'école de karaté Sunfuki à Longueuil » [Premier affidavit Déry, au para 14; Pièce D-4 : photos que le Requérant allègue avoir été prises pendant le jour de lancement et le premier cours; Pièce D-5 : copies des bulletins mensuels des écoles de karaté Sunfuki, datés de mars 2016, avril 2017 et mai 2016, qui montrent la Marque en liaison avec la publicité d'« un cours spécialisé [ouvert à tous] sur les courses à obstacles offerts tous les vendredis soirs »].

Comme l'a souligné l'Opposante dans ses observations écrites, le timbre dateur en haut des photos de la Pièce D-4 indique la date du 2020-02-09. Au cours de son contre-interrogatoire, le Requérant a prétendu que cette date était [TRADUCTION] « la dernière date de Photoshop, après la dernière modification » et non la date à laquelle les photos ont été prises [contre-interrogatoire du Premier affidavit Déry, questions et réponses, 108-110]. En outre, l'image de l'intérieur du gymnase des photos présentées par le Requérant est identique à celle de l'intérieur du gymnase prise par l'enquêteur de l'Opposante au gymnase de SpartanFit à Sainte-Julie (Québec), en 2020 [Affidavit Ferrier, Pièce 2]. Quoi qu'il en soit, seuls les mots « SpartanFit » apparaissent sur les photos présentées par le Requérant à l'appui de la date de premier emploi, et non la marque de commerce dans son intégralité avec le dessin Snake Warrior.

Je note à ce point que le Requérant a également fourni, à titre d'engagements 1 et 3, une copie du « visuel affiché sur le babillard public lors du premier cours du 15 janvier 2016 » affichant la Marque avec la description suivante :



Cependant, comme l'a fait remarquer l'Opposante dans ses observations écrites, le Requéant n'a pas mentionné de babillard public pendant son contre-interrogatoire.

- Le Requéant a obtenu la certification Spartan SGX de niveau 1 de l'Opposante le 10 mai 2017, ce qui, selon lui, est 18 mois après la création de ses cours SpartanFit. [Premier affidavit Déry, au para 14, Pièce D-6 (qui correspond à la Pièce 10 de l'Affidavit Sheridan)].

Je note à ce stade que, en réponse aux questions posées lors de son contre-interrogatoire, le Requéant a indiqué qu'il avait participé pour la première fois à une course Spartan Race en 2012 à Mont-Tremblant. Le Requéant a participé à 11 événements Spartan Race de l'Opposante entre 2012 et 2019. Le Requéant a reçu des tee-shirts et des médailles pour avoir participé à ces courses, et il s'y est inscrit en ligne sur le site Web de l'Opposante [Contre-interrogatoire Déry, questions et réponses, 98-107]. Le Requéant a également confirmé avoir obtenu la certification d'entraîneur Spartan SGX de niveau 2 de l'Opposante [Contre-interrogatoire Déry, questions et réponses 139-146; engagement n° 4 (qui correspond à la Pièce 10 de l'Affidavit Sheridan)].

- Le Requéant a constitué en société le Centre d'entraînement fonctionnel SpartanFit inc/SpartanFit Functional Training Center Inc. en juillet 2018 dans le but d'établir le service à un endroit indépendant; le centre a ouvert ses portes le 9 février 2020 [Premier affidavit Déry, aux para 16 et 17; Pièce D-7 : copie d'un extrait du *Registre des entreprises du Québec* à l'égard de cette entreprise

(située à Sainte-Julie, et qui correspond à l'emplacement de SpartanFit mentionné dans les Affidavits Stephan et Ferrier); et Pièce D-8 : copie d'une publicité sur Facebook annonçant la : « Grande ouverture » du centre et cours d'entraînement de groupe « Spartanfit » gratuits].

- Le Requéran allègue que l'aspect « Spartan » est universellement utilisé en liaison avec le sport et l'endurance physique. Il joint, sous la Pièce D-9, les détails de trois enregistrements canadiens de marques de commerce contenant le mot « Spartan », appartenant à des tiers. Je reviendrai sur ce point lorsque j'examinerai les autres circonstances.
- Le Requéran affirme qu'il n'a jamais été approché à aucun moment parce que la Marque créait de la confusion. Il fait référence à l'événement de la tournée d'entraînement organisé par l'Opposante à son centre SpartanFit à Sainte-Julie en mars 2020 et déclare qu'aucune question ou aucun commentaire concernant le risque de confusion n'a été soulevé par les représentants de l'Opposante ou par les participants à l'événement. Le Requéran affirme que l'idée de l'événement est venue de sa propre initiative qui a été acceptée et encouragée par l'un des administrateurs de l'Opposante [Premier affidavit Déry, au para 20; Pièce D-10 : copie de la page pertinente du site Web de l'Opposante qui fournit des détails sur l'événement, ainsi que des photos prises à l'intérieur du centre avec les participants portant les tee-shirts (affichant la marque de commerce SPARTAN & HELMET Logo) fournis par l'Opposante elle-même]. Je reviendrai sur ce point lorsque j'examinerai les circonstances de l'espèce additionnelles.
- Le Requéran déclare que « plus de 1 500 clients et clients potentiels ont fait appel à ses services promus en liaison avec la Marque » et que les services offerts par son entreprise au Canada en liaison avec la Marque ont généré un revenu net moyen de 7 000 \$ par année pour les années de 2016 à 2019, et environ 25 000 \$ en 2020 [Premier affidavit Déry, au para 21 et 22; Pièce D-11 : liste des clients du Requéran générée par ordinateur et non exhaustive]. Lors de son contre-interrogatoire et en réponse à l'engagement n° 5, le Requéran n'a pas été en mesure de fournir le revenu généré par la Marque au cours de chacune des années de 2016 à 2019. Le Requéran a affirmé que le chiffre

communiqué couvre toutes les années en question, mais qu'il n'est pas possible, à sa connaissance, de ventiler ces montants qui seraient liés uniquement à l'utilisation de sa Marque. Je note également à ce moment-ci que le revenu net moyen d'environ 25 000 \$ semble coïncider avec l'année au cours de laquelle le Requérant a organisé l'un des événements de la tournée d'entraînement de l'Opposante à son emplacement SpartanFit à Sainte-Julie.

- Le Requérant affirme que la Marque est clairement affichée dans la prestation et la publicité de ses services. À l'appui, il fournit une copie du contrat de service standard de SpartanFit affichant la Marque, des imprimés des comptes Facebook et Instagram et un échantillon de photos non datées montrant la Marque au Centre d'entraînement fonctionnel SpartanFit inc, dans des lieux publics non identifiés pendant des événements sportifs (y compris apparemment un aréna local) et sur le côté des autobus de transport en commun non identifiés. Il fournit également une copie des publications (y compris une copie du bulletin d'achat local de mai 2020 de Sainte-Julie) et des circulaires portant la Marque, ainsi qu'un chandail et un masque de protection [Premier affidavit Déry, aux para 23 à 32; Pièces D-12 à D-19].

Après examen de ces pièces, je constate qu'elles se rapportent essentiellement aux « Cours de groupe / Obstacles » offerts par le Centre SpartanFit du Requérant à Sainte-Julie (y compris les séances d'entraînement virtuelles offertes via Facebook lors de la fermeture temporaire du Centre pendant la pandémie de COVID-19). Peu de renseignements sont fournis sur la pénétration des efforts de publicité du Requérant, qui semblent avoir été principalement concentrés dans la région de Sainte-Julie.

- Les dépenses annuelles encourues pour la promotion et la publicité de la Marque au Canada en liaison avec les services du Requérant étaient d'au moins 8 000 \$ de 2016 à 2019 et de 15 000 \$ en 2020 [Premier affidavit Déry, au para 32].

[50] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue au Canada est très limitée et semble se limiter aux personnes qui vivent sur la rive sud de Montréal, plus particulièrement dans la région de Sainte-Julie (et sans doute Longueuil, entre 2016 et 2020, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture de l'école de karaté Sunfuki de Longueuil en mars 2020), où le programme d'entraînement fonctionnel de groupe et les services de conditionnement physique et d'activité d'entraînement du Requérant auraient été offerts jusqu'à maintenant.

Conclusion concernant le premier facteur

[51] Tout compte fait, j'estime que le premier facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise considérablement l'Opposante dans la mesure où sa marque de commerce enregistrée SPARTAN RACE en liaison avec les services de divertissement de l'Opposante sous la forme de courses d'obstacles et d'endurance, est concernée.

[52] Je suis également prête à accepter que ce facteur favorise l'Opposante en ce qui concerne sa marque de commerce enregistrée SPARTAN & HELMET Logo, au moins dans la mesure où les marchandises connexes de l'Opposante qui sont des tee-shirts et des casques sont concernées.

[53] Le premier facteur tend par ailleurs à favoriser le Requérant en ce qui concerne les autres enregistrements invoqués par l'Opposante, compte tenu du caractère distinctif inhérent plus important de la Marque conféré par l'élément constitué du dessin du « serpent guerrier ».

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[54] Compte tenu de mes commentaires ci-dessus, ce facteur favorise également l'Opposante dans la mesure où ses marques de commerce enregistrées SPARTAN RACE et SPARTAN HELMET & logo sont concernées.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[55] Pour évaluer le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce, je dois comparer l'état déclaratif des Services du Requérant avec l'état

déclaratif des produits et/ou services dans les enregistrements invoqués par l'Opposante [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent toutefois être lus de manière à déterminer la nature probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être visés par le libellé. Une preuve établissant la nature réelle des activités exercées par les parties est utile à cet égard [*Mcdonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 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)].

[56] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir que les Services et la nature du commerce du Requéran chevauchent directement ceux de l'Opposante et que, par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante :

[TRADUCTION]

93. Les services du Requéran sont soit identiques aux produits et services de l'Opposante soit dans le même domaine que ceux-ci. La liste complète des produits et des services de l'Opposante figure dans ses demandes et enregistrements de marque de commerce, mais ses services de courses d'obstacles et d'endurance, ainsi que de conditionnement physique et d'entraînement physique sont particulièrement pertinents à ces procédures. Les produits du Requéran se rapportent à des services de conditionnement physique, y compris la fourniture d'installations d'entraînement en parcours d'obstacles et la tenue de cours de conditionnement physique.

[...]

95. La nature du commerce du Requéran et celle de l'Opposante se chevauchent directement. L'Opposante organise et exécute des courses d'obstacles et d'endurance et offre des biens et des services connexes.

96. L'Opposante a offert une formation sur les obstacles et une formation physique aux personnes qui devaient participer aux courses d'obstacles et d'endurance de l'Opposante. Le Requéran a également commencé sa propre course à l'obstacle et à l'endurance qu'il prétend exercer sous une marque de commerce différente. Les consommateurs des produits et services de l'Opposante sont les mêmes consommateurs qui utiliseraient les services du Requéran. C'est ce qui ressort de la tournée d'entraînement de l'Opposante, à savoir qu'elle menait ses activités dans les

locaux du Requéran; le Requéran a aidé à organiser un entraînement pour les consommateurs qui seraient les mêmes consommateurs qui participeraient aux courses d'obstacles et d'endurance de l'Opposante.

[57] Je suis généralement d'accord avec les observations susmentionnées de l'Opposante, sans parler du fait que le Requéran n'a présenté aucune observation concernant ces facteurs particuliers dans ses observations écrites.

[58] Notamment, je note que la Pièce D-13 du Premier affidavit Déry indique expressément que le public cible du Requéran comprend la clientèle de l'Opposante, conformément à la description suivante :

 **Audience**

Men and Women, ages 14-45

Longueuil

Include people who match: Spartan, Sprint (running), Triathlons, Tough Mudder, Marathons, Obstacle course, Spartan race, Obstacle racing, Long-distance running, 10K run, Spartan Race Training, OCR World Championships, 5K run, Spartan

[TRADUCTION]

Public

Hommes et femmes, de 14 à 45 ans

Longueuil

Comprend les personnes qui correspondent à : Spartan, sprinter (course), triathloniens, Tough Mudder, marathoniens, parcours à obstacle, course Spartan, courses à obstacles, courses à longue distance, course de 10 km, entraînement en prévision d'une course Spartan, championnats mondiaux de course à obstacles, course de 5 km, Spartan

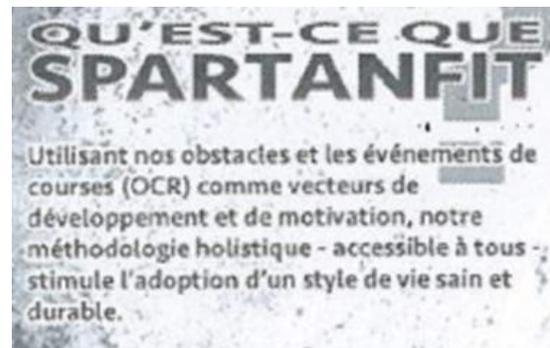
[59] De même, les Pièces D-15 et D-16 du Premier affidavit Déry indiquent expressément que les services du Requéran conviennent particulièrement aux personnes qui s'entraînent pour des courses d'obstacles et d'endurance, conformément aux descriptions suivantes :



SPARTANFIT
1060p, rd. du Fer-à-Cheval
450 338-7978
spartanfit.ca
f spartanfit.ca

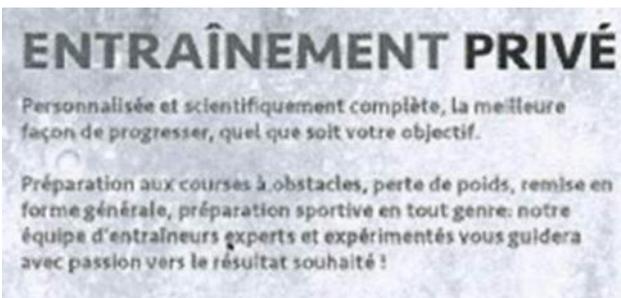
Par Pascal Déry,
directeur motivé

SpartanFit propose des entraînements fonctionnels motivants en circuit, effectués en groupe et adaptés à tous et à toutes. Nos « workouts » incluent nos obstacles amusants exclusifs, propres aux courses à obstacles (Spartan Race, etc.). Viens t'amuser avec nous!



QU'EST-CE QUE SPARTANFIT

Utilisant nos obstacles et les événements de courses (OCR) comme vecteurs de développement et de motivation, notre méthodologie holistique - accessible à tous - stimule l'adoption d'un style de vie sain et durable.



ENTRAÎNEMENT PRIVÉ

Personnalisée et scientifiquement complète, la meilleure façon de progresser, quel que soit votre objectif.

Préparation aux courses à obstacles, perte de poids, remise en forme générale, préparation sportive en tout genre: notre équipe d'entraîneurs experts et expérimentés vous guidera avec passion vers le résultat souhaité!

[60] En résumé, je conclus que les services respectifs des parties et leurs voies de commercialisation connexes se chevauchent. Par conséquent, ces troisième et quatrième facteurs favorisent l'Opposante au moins dans la mesure où sa marque de commerce déposée SPARTAN RACE en liaison avec les services de divertissement de l'Opposante sous la forme de courses d'obstacles et d'endurance est concernée.

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

[61] Lorsqu'on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n'est pas correct 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, supra*, au para 20].

[62] Dans *Masterpiece, supra*, au paragraphe 64, la Cour a également 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, l'approche préférable à l'examen de la ressemblance consiste à « se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique ».

[63] En l'espèce, l'Opposante soutient que la marque [TRADUCTION] « ressemble beaucoup à la famille de marques SPARTAN de l'Opposante en ce qui a trait à la présentation, au son et aux idées qu'elles suggèrent ».

[64] Plus particulièrement, l'Opposante fait valoir dans ses observations écrites que :

[TRADUCTION]

97. Les marques de commerce sont pratiquement identiques en ce qui a trait au son et aux idées qu'elles suggèrent; elles ont également une présentation très semblable. Les éléments textuels des marques commencent tous les deux par le mot « Spartan » et il est bien établi que la première partie de la marque est la partie la plus importante pour évaluer la confusion. Le Requéérant a intégré le mot « fit » à Spartan et, de son propre aveu, il s'agit d'un mot descriptif désignant la forme physique et, par conséquent, n'ajoute rien d'unique à la marque de commerce [...]

99. Le Dessin de la marque de commerce du Requéérant est un serpent portant un casque de style spartiate. Bien qu'il n'y ait aucun élément de serpent dans les marques de l'Opposante, un casque de style spartiate est bien en vue dans bon nombre des marques de l'opposante, y compris LMC1042053, LMC1072734, LMC937253 et LMC1043205. Par conséquent, il y a un degré élevé de similitude entre les composantes graphiques des marques et les idées suggérées par les marques puisqu'elles combinent toutes deux le mot Spartan avec un casque de style spartiate [...]

[65] J'ai omis dans la citation reproduite ci-dessus les observations de l'Opposante concernant sa « famille de marques SPARTAN » et la recherche de dilution du mot « spartan » présentée dans le Deuxième affidavit Torres. Ces considérations n'entrent pas en jeu au moment d'évaluer le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties en soi. Je reviendrai sur les observations de l'Opposante sur ces deux points lorsque j'examinerai les circonstances additionnelles de l'espèce.

[66] Pour sa part, le Requéérant fait valoir ce qui suit dans ses observations écrites :

[TRADUCTION]

19. [...] lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de ressemblance entre deux marques de commerce pour déterminer la probabilité de confusion, les marques doivent être examinées dans leur ensemble, et non séparément pour chaque élément. Pour respecter ce principe, la Marque de commerce visée par la demande doit être examinée en tant que combinaison de son élément nominal « SpartanFit » et du dessin du serpent et du guerrier. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante refuse d'utiliser cette approche globale et choisit de séparer l'élément nominal de l'élément de conception de la marque de commerce visée par la demande, ce qui l'amène à une conclusion erronée concernant le degré de ressemblance [...]

20. L'application d'une approche globale appropriée accorde également à une marque de commerce formée d'un élément nominal et d'une composante graphique un caractère distinctif inhérent plus élevé que son seul élément nominal, compte tenu de ses composantes graphiques distinctives additionnelles. Ainsi, le mot formé « SpartanFit » devient plus distinctif lorsqu'il est associé au dessin. Cette combinaison confère à la Marque de commerce visée par la demande un degré élevé de caractère distinctif, ce qui devrait suffire à faire échouer les motifs d'opposition en raison du manque de caractère distinctif et de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante.

21. Lorsque l'on examine l'élément nominal « SpartanFit » de la Marque de commerce visée par la demande, il faut noter que le Requérant a créé un nouveau mot. Bien qu'il soit possible de diviser ce nouveau mot en deux mots préexistants, le fait demeure que la nouvelle combinaison forme une seule unité lexicale, par opposition à une séquence de mots. La demande contestée comprend « SpartanFit » comme un tout, sans espace séparant les lettres. Les mots créés sont généralement caractérisés par un degré élevé de distinction, tout comme la Marque de commerce SpartanFit & Snake Warrior & Dessin.

22. Pour la même raison, l'analyse du caractère descriptif du mot « fit » qui a été soulevée par l'Opposante n'est pas pertinente puisque « fit » n'est pas utilisé comme unité lexicale dans la Marque de commerce.

23. Outre ce qui précède, le degré élevé de caractère distinctif de la marque de commerce SpartanFit & Snake Warrior & Dessin découle également de la prononciation de son élément nominal « SpartanFit », qui est un jeu de mots. Quand on prononce « SpartanFit », on peut entendre trois mots différents [en anglais] : « sport and fit ». Le fait que ces mots soient liés aux services énumérés dans la demande, comme les programmes d'entraînement et d'éducation physique, montre l'intention du Requérant. Ce jeu de mots contribue au caractère unique de l'élément nominal « SpartanFit », ce qui accroît son caractère distinctif.

[67] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'aspect dominant de chacune des marques de commerce enregistrées invoquées par l'Opposante est le mot SPARTAN. Ce mot est soit le seul élément des marques de commerce de l'Opposante, soit l'élément nominal le plus distinctif des marques de commerce, en plus d'apparaître

en premier dans les marques de commerce. Même si la composante graphique comprenant la marque de commerce SPARTAN & HELMET Logo de l'Opposante ajoute au caractère distinctif inhérent de la marque de commerce lorsque celle-ci est considérée visuellement, je trouve qu'elle joue un rôle secondaire et qu'elle met l'accent sur le mot SPARTAN, puisqu'elle consiste simplement en une représentation stylisée d'un guerrier spartiate.

[68] En ce qui concerne la Marque, je ne trouve pas convaincant l'argument du Requérant selon lequel le mot « SpartanFit » [TRADUCTION] « forme une seule unité lexicale, par opposition à une séquence de mots ». Peu importe que la Marque soit théoriquement inventée comme un seul mot, puisque les consommateurs l'entendraient et la verraient comme les deux mots du dictionnaire SPARTAN et FIT. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on considère l'utilisation des lettres majuscules « S » et « F », chacune étant suivie de lettres minuscules. Cela étant, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que l'aspect dominant de l'expression « SpartanFit » est le mot SPARTAN, qui apparaît en premier en plus d'être plus distinctif que le mot FIT, que le public pertinent comprendrait comme se rapportant à la condition physique et au sport. Lorsque la Marque est considérée comme un tout, c'est-à-dire, avec l'élément graphique [TRADUCTION] « Guerrier serpent », j'estime toujours que l'aspect dominant de la Marque est le mot SPARTAN. En effet, bien que l'élément graphique [TRADUCTION] « Guerrier serpent » ajoute au caractère distinctif inhérent de la Marque lorsque celle-ci est considérée visuellement, j'estime qu'il joue un rôle secondaire et qu'il met l'accent sur le mot SPARTAN, puisqu'il serait probablement perçu comme une représentation fantaisiste d'un guerrier spartiate, bien que sous la forme d'un animal. De plus, il n'y aurait pas de prononciation déterminée de cet élément figuratif lorsque la Marque est prononcée.

[69] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Marque présente au moins un certain degré de similitude avec chacune des Marques de commerce enregistrées de l'Opposante en raison de la présence du mot dominant commun SPARTAN. Par conséquent, ce cinquième facteur tend à favoriser l'Opposante.

Autres circonstances additionnelles

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[70] Dans ses observations écrites, le Requéran soutient que la preuve qu'il a produite [TRADUCTION] « démontre que le mot "Spartan" était largement et communément associé à des défis de conditionnement physique et de sport au moment où le Requéran a choisi la partie "spartan" de la Marque ». Plus particulièrement, le Requéran soumet ce qui suit :

[TRADUCTION]

13. Littéralement, le terme « spartan » désigne un ancien soldat grec doté d'atouts physiques remarquables. Profondément enraciné dans la culture populaire, ce mot fait référence aux attributs d'un guerrier hyperentraîné, dont la composition musculaire est la principale caractéristique. Le terme « Spartan » évoque donc la robustesse, la discipline et l'entraînement rigoureux. Cela explique pourquoi il est habituellement associé au conditionnement physique et à l'entraînement en force musculaire. Comme en témoignent les pièces accompagnant l'affidavit du Requéran, il s'agit d'une référence répandue dans la culture du conditionnement physique mondiale et canadienne, ce qui en fait un terme « commun au commerce ». Le refus de l'enregistrement du Requéran reviendrait à empêcher l'enregistrement de presque toute marque de commerce associée à des produits ou services de conditionnement physique qui comprendraient le mot « Spartan » et, par conséquent, priverait l'industrie du conditionnement physique de l'un de ses symboles.

14. La preuve de l'état du registre qui a été déposée par le Requéran contribue également à réduire le caractère distinctif du mot « Spartan » en liaison avec des produits et des services liés à l'entraînement physique et aux défis sportifs. Elle montre la similitude de ce mot par rapport au registre et que les consommateurs sont habitués à distinguer les marques de commerce, y compris le mot « Spartan », en fonction de différences relativement faibles. Les marques faibles n'ont pas droit à une protection large et des différences relativement petites seront suffisantes pour les différencier.

[71] À l'appui de ses soumissions ci-dessus, le Requéran se fonde apparemment sur les pièces suivantes :

- Pièce D-9 du Premier affidavit Déry : les détails de trois enregistrements canadiens de marques de commerce contenant le mot « Spartan », appartenant à des tiers, soit :
 - SPARTAN NUTRITIONAL CENTRE (LMC446802) en liaison avec [TRADUCTION] « l'exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente

d'aliments diététiques et nutritionnels, de vitamines, de produits à base de plantes, de suppléments alimentaires, de livres, de brochures et de cassettes vidéo sur le conditionnement physique et la nutrition ».

- SPARTAN: TOTAL WARRIOR (LMC692631) en liaison avec divers produits et services, comme [TRADUCTION] « logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo » et [TRADUCTION] « services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet et accessibles par des appareils de communication à distance ».
- SPARTAN FITNESS EQUIPMENT (LMC787955) en liaison avec : [TRADUCTION] « équipement de conditionnement physique, notamment vélos d'exercice, tapis roulants, machines à ramer, entraîneurs elliptiques, bancs, exercices polyvalents, salles de sport multiples, systèmes de musculation et poids libres ».
- Pièces PD-01 et PD-02 du Deuxième affidavit Déry : un imprimé de la première page de l'onglet des vidéos pour une recherche de « spartan training » dans Google; et une copie des résultats de recherche dans Google pour « spartan training ». Les deux recherches ont eu lieu le 13 octobre 2021, mais couvrent différentes périodes. La première porte sur la période du 1^{er} janvier 2006 au 31 décembre 2010 et la deuxième, sur la période du 1^{er} janvier 2006 au 31 décembre 2009. Le Requérant allègue que l'utilisation du terme « SPARTAN » était répandue de 2006 à 2010 en conjonction avec des programmes de formation, des défis physiques et sportifs, et c'est au cours de cette période qu'il a considéré et choisi le terme « spartan » comme étant le cœur de sa marque SpartanFit quelques années plus tard en 2015 avec l'ajout du terme « FIT ».

[72] En ce qui concerne les résultats de recherche dans Google, je note d'abord que quelques-unes des vidéos énumérées à la Pièce PD-01 seraient apparemment dérivées ou inspirées du film 300 mentionné ci-dessus dans mon examen du Premier affidavit Déry, et que quelques autres auraient été téléchargées vers le serveur YouTube par la même personne. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer dans

quelle mesure, s'il y a lieu, une ou plusieurs des vidéos ainsi énumérées, accessibles sur *www.youtube.com*, ont été réellement consultées par les Canadiens, que ce soit pendant cette période ou à n'importe quel moment. Dans le même ordre d'idées, les résultats de recherche dans Google à la Pièce PD-02 font surtout référence au film 300, et aucun des sites Web ainsi énumérés n'affiche une adresse URL .ca. Encore une fois, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure, s'il y a lieu, un ou plusieurs de ces sites Web ont été consultés par les Canadiens. Ainsi, les Pièces PD-01 et PD-02 n'aident pas le Requéranant à démontrer qu'il y a eu une utilisation généralisée du mot SPARTAN au Canada par des tiers dans les domaines du conditionnement physique et de l'entraînement.

[73] En ce qui concerne les trois enregistrements canadiens de tiers, je note que le Requéranant a indiqué dans son contre-interrogatoire que :

- Le Requéranant a commandé de l'huile oméga 3 en ligne au Spartan Nutritional Centre, mais il n'a pas participé à une Spartan Race et n'y a suivi aucun cours [questions et réponses 80-83].
- Le Requéranant n'a pas acheté de produits ou utilisé les services de Spartan Total Warrior [question et réponse 84].
- Le Requéranant a obtenu une soumission de Spartan Fitness Equipment pour de l'équipement pour sa salle de sport, mais il n'a pas suivi de course d'endurance ou de course d'obstacles de cette société [questions et réponses 85-87].

[74] Même s'ils ne sont pas sans mérite, j'estime que les trois enregistrements susmentionnés et les deux achats allégués isolés (sans pièces justificatives) ne suffisent pas en eux-mêmes à appuyer de façon significative la position du Requéranant selon laquelle le mot SPARTAN a été largement utilisé au Canada dans les domaines du conditionnement physique et de l'entraînement. J'estime que c'est le cas en raison du faible nombre d'enregistrements trouvés et de l'absence de pièce justificative à l'appui de l'emploi présumé et de la mesure dans laquelle l'une ou l'autre de ces marques de commerce de tiers aurait été employée au Canada.

[75] En outre, je note que la recherche de « dilution » pour le mot SPARTAN dans les classes 35, 41 et 44 de la classification de Nice (les classes de Services de la Marque visée par l'opposition) fournie par l'Opposante par l'intermédiaire de la Pièce ST-1 du Deuxième affidavit Torres, montre au plus six autres marques déposées de tiers et une marque officielle comprenant le mot SPARTAN, lequel nombre reste, à mon avis, trop faible pour tirer des inférences significatives susceptibles d'avantager le Requéran en l'espèce. En effet, même si je suis consciente qu'il n'y a pas de seuil précis quant au nombre de marques semblables nécessaires pour établir qu'un élément d'une marque est couramment adopté comme élément d'une marque de commerce employée en liaison avec des produits ou services pertinents, la Cour fédérale a averti, dans *Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company*, 2012 CF 1539 qu'une recherche du registre n'est pas la meilleure façon d'établir l'état du marché, puisque le fait qu'une marque figure dans le registre ne démontre pas qu'elle est employée, qu'elle était employée à la date pertinente ou qu'elle est employée en liaison avec des produits ou services semblables à ceux des parties, ou l'étendue de l'un de ces cas d'emploi. [Voir aussi *Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS*, 2019 CF 306]. De plus, l'Opposante a également fourni, par l'intermédiaire de la Pièce 10 de l'Affidavit Nilson, une recherche Google pour le mot SPARTAN limité au Canada, laquelle ne suggère pas que SPARTAN est commun aux domaines du sport et de l'endurance physique.

La famille de marques SPARTAN de l'Opposante

[76] Comme il a été mentionné plus haut sous le facteur énoncé à l'article 6(5)e), l'Opposante soumet qu'elle possède et emploie une famille de marques de commerce qui comportent chacune le mot « SPARTAN ». Le Requéran n'a pas formulé de commentaires précis sur ce point, se contentant de soumettre au paragraphe 18 de ses observations écrites que : [TRADUCTION] « Bien que l'Opposante ait produit des éléments de preuve visant à démontrer un certain degré de caractère distinctif acquis en liaison avec ses marques, il est soutenu qu'il ne faut pas lui accorder beaucoup de poids, car cela ne compensera pas les arguments présentés dans les paragraphes précédents » (c.-à-d., essentiellement, le faible caractère distinctif inhérent du mot SPARTAN dans le contexte du conditionnement physique et de l'entraînement en force musculaire; la

preuve de l'état du registre du Requérant; et la coexistence des marques des parties sans confusion (discuté ci-dessous)).

[77] On ne peut pas présumer qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Une partie cherchant à établir une famille de marques doit établir qu'elle emploie plus d'une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [*Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne* (1998), 145 FTR 59, (CF 1^{re} inst)].

[78] J'accepte que l'Opposante a démontré l'emploi de plus de deux marques de commerce qui comprennent le mot « SPARTAN » et, dans cette perspective, on peut considérer que l'existence d'une famille des marques de commerce a été démontrée. Plus particulièrement, je suis prête à conclure qu'en plus des marques de commerce déposées SPARTAN RACE et SPARTAN & HELMET Logo susmentionnées de l'Opposante, cette dernière a démontré l'emploi des marques de commerce SPARTAN KIDS en liaison avec des courses pour enfants (selon les extraits du site Web de l'Opposante à l'adresse www.spartanrace.ca annexés aux Pièces 1 et 6 de l'Affidavit Sheridan), et SPARTAN SGX en liaison avec la réalisation de son programme de certification pour l'accréditation d'entraîneurs personnels partout au Canada (selon la Pièce 6 susmentionnée, et aussi une copie des certificats SGX de niveaux 1 et 2 attribués au Requérant par l'Opposante joints en tant que Pièce 10 à l'Affidavit Sheridan).

[79] Ainsi, j'estime que cette circonstance de l'espèce appuie légèrement l'Opposante. Cependant, je tiens à préciser que ma conclusion concernant la confusion serait la même, même si je n'avais pas estimé que cette circonstance de l'espèce appuie l'Opposante.

Coexistence des marques de commerce des parties

[80] Le Requérant soutient que la coexistence des marques de commerce des parties est une circonstance de l'espèce qui pèse en sa faveur. Plus particulièrement, le Requérant fait valoir ce qui suit dans ses observations écrites :

[TRADUCTION]

17. Le fait que la [Marque] et les marques de commerce de l'Opposante coexistent depuis plusieurs années tend également à souligner qu'il n'y a pas de confusion. Il convient de noter qu'aucun cas de confusion réelle entre les consommateurs n'a été déposé en preuve. Aucune preuve de tromperie concernant la source des services associés à la [Marque] n'a été relevée, même si l'Opposante a embauché des enquêteurs pour visiter l'établissement du Requéant. Il ressort également de la preuve que l'Opposante a organisé certains cours dans les locaux du Requéant avec la marque SpartanFit bien en vue, sans que personne ne soulève de problème.

[81] La preuve de cas réels de confusion n'est pas requise pour démontrer une probabilité de confusion. Toutefois, l'emploi simultané de deux marques de commerce sans de tels cas de confusion réelle est une circonstance de l'espèce qui peut laisser entendre une absence de probabilité de confusion, selon la nature et la durée particulières de cet emploi simultané [voir *Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 au para 19].

[82] En l'espèce, bien que la preuve au dossier indique que le Requéant emploie la marque au Canada depuis, sans doute, janvier 2016, la mesure de cet emploi demeure, comme indiqué ci-dessus, très limitée et semble se limiter aux personnes qui vivent dans la région de Sainte-Julie (et sans doute Longueuil, entre 2016 et 2020), où le programme d'entraînement fonctionnel de groupe et les services de conditionnement physique et d'activité d'entraînement du Requéant auraient été offerts jusqu'à maintenant.

[83] De plus, je note que l'événement de la tournée d'entraînement de l'Opposante qui s'est tenu au centre SpartanFit du Requéant à Sainte-Julie en mars 2020 décrivait le Requéant comme « l'un des entraîneurs Spartan » ou « l'un des meilleurs entraîneurs Spartan SGX » de l'Opposante, selon les descriptions suivantes tirées de l'extrait du site Web de l'Opposante joint comme Pièce D du Premier affidavit Déry :

SPARTAN WORKOUTS

The Spartan Workout Tour is a 90 minute bodyweight session that will challenge your mind while training and sculpting you. Our very own Spartan coaches cater to all levels of fitness so there are no excuses for excuses.

VENUE: Indoors

COST: Free

What you will receive for attending:

A 30 minute warm up followed by a 1-hour body weight workout complete with training and race tips from one of our top Spartan SGX coaches
Spartan Workout Tour tee shirt*
Discounts off of races, training, online merchandise
Delta Workout Tour wedge

[TRADUCTION]

Entraînements Spartan

L'entraînement Spartan est une séance de 90 minutes d'exercices au poids du corps qui mettra votre esprit au défi tout en vous entraînant et en sculptant votre corps. Nos entraîneurs Spartan peuvent s'adapter à tous les niveaux de forme physique, il n'y a donc pas d'excuses à y avoir.

Endroit : à l'intérieur

Coût : gratuit

Ce que vous recevez si vous participez à la séance :

Un réchauffement de 30 minutes suivi d'exercices au poids du corps pendant une heure, avec des conseils pour l'entraînement et la course de l'un de nos meilleurs entraîneurs Spartan SGX.

Un tee-shirt Spartan Workout Tour

Des rabais sur les courses, l'entraînement et la marchandise en ligne

Un plan incliné Delta Workout Tour

[84] Qui plus est, les participants portaient tous les tee-shirts Spartan Workout Tour de l'Opposante, affichant bien en vue la marque SPARTAN & HELMET Logo [selon les photos fournies par le Requéant, également incluses à la Pièce D du Premier affidavit Déry].

[85] Dans le même ordre d'idées, je note que lorsque M^{me} Ferrier s'est rendue dans les locaux de SpartanFit à Sainte-Julie, le 18 février 2020, le Requéant (qui portait un capuchon noir « SPARTAN Race ») lui a dit qu'il [TRADUCTION] « donnait et donne encore des cours Spartan SGX dans une école de karaté à Longueuil ». M^{me} Ferrier a également remarqué à la réception, entre autres, une brochure concernant le « Workout Tour » susmentionné [Affidavit Ferrier, au para 5; et Pièce 1 comprenant une copie de

la brochure affichant bien en vue la marque de commerce de l'Opposante SPARTAN & HELMET Logo]. Lorsque M^{me} Ferrier s'est ensuite rendue dans les locaux de Karaté Sunfuki Longueuil Inc. le 20 février 2020, elle a remarqué que [TRADUCTION] « Spartan SGX était visible sur l'enseigne extérieure, sur une brochure et sur des chemises à manches longues à vendre » [Affidavit Ferrier, au para 8; et Pièce 3 : copies de photos prises à cet endroit]. De même, l'examen des pages Web archivées de M. Stephan liées au site Web de Karate Sunfuki révèle que, sur un site Web archivé de 2018, la description de base du Requéant a été modifiée pour inclure sa certification « Spartan SGX » et sa formation « Spartan Race » [Affidavit Stephan, au para 10; et Pièce 6].

[86] Dans ces circonstances, il n'est peut-être pas surprenant qu'aucune question ou aucun commentaire concernant le risque de confusion n'a été soulevé par les participants à l'activité de tournée d'entraînement décrite ci-dessus ou par les clients du Requéant. En effet, il se pourrait bien que le Requéant ait été perçu comme un titulaire de licence dûment autorisé ou un affilié de l'Opposante.

[87] Avant de conclure sur ce facteur, j'ajouterai que je ne suis pas prête à accorder de poids aux déclarations de M. Nilson faites aux paragraphes 12 et 13 de son affidavit, selon lesquelles :

- en avril 2020 ou vers cette date, M. Raymond Joseph (directeur des affaires de Spartan Race (Canada) Inc., à l'époque) a parlé avec le Requéant, qui a refusé de cesser d'employer des marques de commerce qui ressemblaient à celles de l'Opposante au point de prêter à confusion avec celles-ci;
- le 8 juillet 2020 ou vers cette date, Raymond Joseph et Laura Gill (gestionnaire des ressources humaines et des bénévoles de Spartan Race (Canada), Inc.) ont parlé avec le Requéant au sujet de son utilisation de marques de commerce qui ressemblaient à celle de Spartan au point de prêter à confusion avec celles-ci et le Requéant n'a pas accepté de cesser d'utiliser de telles marques.

[88] En effet, ces allégations constituent des oui-dire inadmissibles.

[89] Pour résumer, je conclus que cette circonstance de l'espèce n'aide en rien l'une ou l'autre des parties.

Mauvaise foi

[90] Dans ses observations écrites, l'Opposante fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

103. La Commission des oppositions doit également tenir compte de la conduite de mauvaise foi dans l'évaluation de la confusion dans cette affaire. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Requérant a conclu un contrat de licence avec l'Opposante qui énonçait les modalités selon lesquelles le Requérant pouvait utiliser la propriété intellectuelle de l'Opposante pour suivre l'atelier SPARTAN SGX et satisfaire aux exigences de certification. Le contrat de licence a été conclu avant la production de la demande sous opposition. Entre autres, pendant la durée de la licence et par la suite, la licence interdisait expressément toute demande d'enregistrement n'importe où dans le monde entier de toute demande ou de tout enregistrement de marque de commerce ou de droit d'auteur, ou de tout domaine, pour ou contenant les marques sous licence « SPARTAN » ou tout autre mot, expression, partie ou élément de ces marques, ou toute image, dessin, graphique, dispositif, indice, œuvre, ou logo utilisés par Spartan, y compris ceux qui représentent des casques ou toute autre indication historique ou associée à l'ancienne Sparte ou aux anciens spartiates, et/ou toute dérivation, variation ou imitation colorable similaire de ce qui précède, en tout ou en partie, en rapport avec tous les produits, services et activités. Le Requérant n'a pas respecté les conditions de la licence à laquelle il était partie et cette mauvaise foi de sa part devrait être prise en compte dans la conclusion de confusion par le Requérant. Le Requérant n'a pas inventé la Marque de commerce pour les raisons appuyées par des recherches sur Internet après que la Demande fut opposée.

[91] En toute déférence, je ne vois pas comment la mauvaise foi présumée du Requérant constitue une circonstance pertinente dans l'évaluation de la probabilité de confusion en soi. Comme il a été mentionné plus haut, la probabilité de confusion doit être examinée comme une question de première impression et de souvenir imparfait du point de vue du consommateur moyen. En outre, je note que la présumée mauvaise foi du Requérant fait l'objet d'un motif d'opposition distinct fondé sur l'article 38(2)a.1) de la Loi.

[92] Dans le même ordre d'idées, je note que le Requérant fait valoir ce qui suit dans ses observations écrites :

[TRADUCTION]

17. Le fait que l'Opposante ait lancé une application (comme dans « application pour téléphone »), nommée de la même façon que la composante nominale de la [Marque] du Requéran, après que celui-ci a commencé à utiliser la [Marque], laisse plutôt penser que l'Opposante a fait preuve de mauvaise foi, comme en témoigne la preuve supplémentaire du Requéran. En produisant une opposition à la Demande d'enregistrement de marque de commerce du Requéran, il semble clair que l'Opposante tente d'exercer une pression indue sur le Requéran et cherche à s'appropriier le terme « SpartanFit » en prévision du lancement de son application au Canada. Cela devrait être pris en considération au moment d'évaluer le bien-fondé de l'opposition.

[93] Cependant, ici aussi, je ne vois pas comment la mauvaise foi présumée de l'Opposante constitue une circonstance pertinente dans l'évaluation de la probabilité de confusion en soi.

[94] Pour résumer, je conclus que cette circonstance de l'espèce n'aide en rien l'une ou l'autre des parties.

Conclusion – probabilité de confusion

[95] Comme il est indiqué ci-dessus, le Requéran a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au Requéran signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du Requéran.

[96] Contrairement à ce que prétend le Requéran, la question n'est pas de savoir si l'Opposante doit se voir accorder un « monopole » sur le mot « SPARTAN » au Canada, mais plutôt si une personne ayant un souvenir imparfait de l'une ou l'autre des marques de commerce déposées de l'Opposante conclurait, selon cette première impression et ce souvenir imparfait, que les Services du Requéran proviennent de la même source ou sont autrement associés à l'Opposante. Je conclus qu'il s'agit d'un tel cas, du moins dans la mesure où la marque de commerce déposée de l'Opposante, SPARTAN RACE, en liaison avec des services de divertissement, notamment des courses d'obstacles et d'endurance, est concernée.

[97] En effet, je suis d'avis que la preuve de l'Opposante soulève suffisamment de doutes quant à la probabilité de confusion entre les Services du Requérant et au moins cette marque de commerce enregistrée de l'Opposante. Bien que les marques des parties diffèrent l'une de l'autre à certains égards et ne soient pas intrinsèquement fortes, la marque de commerce SPARTAN RACE de l'Opposante est devenue très connue au Canada, si ce n'est bien connue des amateurs de conditionnement physique, ce qui accroît son caractère distinctif par rapport à celui de la Marque. En outre, les services des parties et leurs voies de commercialisation respectives se chevauchent clairement.

[98] Ma conclusion est renforcée lorsque la famille de marques SPARTAN de l'Opposante est prise en compte.

[99] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

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

[100] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle n'est pas adaptée pour distinguer et ne distingue pas en fait les Services visés par la Demande du Requérant des produits et des services de l'Opposante employés en liaison avec les Marques de commerce Spartan Race de l'Opposante.

[101] Afin de s'acquitter du fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, une opposante doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada [voir *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 aux para 33 et 34]. La date pertinente pour évaluer ce motif d'opposition est la date de production de l'opposition, à savoir le 26 février 2020 [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317]. En ce qui concerne ce motif d'opposition, la preuve d'un 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 Limited* (1981), 56 CPR (2d) 44 (FC) au para 45].

[102] L'Opposante a démontré que sa marque de commerce SPARTAN RACE possédait une réputation suffisante au Canada avant la date pertinente pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[103] Le fardeau ultime incombe alors au Requéran de démontrer que sa Marque était distinctive au Canada en date du 26 février 2020. Pour des raisons essentiellement identiques à celles invoquées dans l'analyse relative à la confusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je conclus que le Requéran ne s'est pas acquitté de son fardeau ultime en vertu de l'article 2.

[104] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est accueilli.

Autres motifs d'opposition

[105] Puisque deux motifs d'opposition de l'Opposante ont déjà été accueillis, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[106] 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 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
Angèle-Anne Rinfret
Cassandra Choquette Sauvageau
Manon Duchesne

ANNEXE A

Détails des enregistrements de marques de commerce plaidés l'Opposante

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Produits et services (& Classe de Nice)
SPARTAN RACE	LMC847366	[TRADUCTION] [41] (1) Divertissement, nommément courses d'obstacles et d'endurance; organisation de festivals communautaires offrant différentes activités, nommément des manifestations sportives, des expositions d'œuvres d'art, des marchés aux puces et des danses ethniques.
SPARTAN RACE	LMC929063	[TRADUCTION] [25] (1) Vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, pulls d'entraînement; hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge, corsages bain de soleil et hauts sans manches.
SPARTAN	LMC993791	[9] (1) Chronomètres, tachymètres, capteurs pour déterminer la vitesse, indicateurs de vitesse, podomètres, récepteurs pour système mondial de localisation (GPS), [...], tous les produits précités sont utilisés pour des

		<p>activités sportives ou de plein air</p> <p>[14] (2) Montres de sport, montres de sport avec fonction de suivi du rythme cardiaque</p>
<p>SPARTAN & Dessin</p> 	<p>LMC1042053*</p> <p>* Je note qu'il y a eu une erreur dans le numéro d'enregistrement fourni dans la déclaration d'opposition en ce sens qu'il indique à tort « LMC1042093 ». Toutefois, cette erreur n'a aucune conséquence si ce n'est que le bon numéro de demande correspondant a été fourni.</p>	<p>[TRADUCTION]</p> <p>(1) Hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, corsages bain de soleil et hauts sans manches, nommément hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice; vêtements de sport pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons d'entraînement et pantalons pour l'exercice et les courses à obstacles; shorts; manteaux; vestes; gilets; hauts en molleton; vêtements en molleton pour le bas du corps; chandails molletonnés; chaussettes; vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que médical, nommément shorts, tee-shirts, chaussettes, manchons; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; vêtements de bain; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, chapeaux en tricot et calottes.</p> <p>(2) Gants d'entraînement; gants d'haltérophilie; gants de combat; coussins de frappe; protège-bras pour le sport; protège-poignets</p>

		<p>pour le sport; protège-avant-bras à usage sportif; protecteurs de tête pour le sport; protège-mollets pour le sport; protège-tibias et protège-cou de pied pour le sport; lances et pointes de lances; équipement d'exercice, notamment boîtes d'entraînement pliométriques, rouleaux d'entraînement musculaire, barres de poussée, sacs lestés, cordes à sauter, cordes à sauter lestées, cordes à sauter.</p> <p>(3) Hauts, notamment tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton et hauts sans manches, notamment hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice; vêtements de sport pour le bas du corps, notamment shorts, pantalons et pantalons d'entraînement pour l'exercice et les courses à obstacles; shorts; chandails molletonnés; vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que médical, notamment hauts, notamment tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton et hauts sans manches, notamment hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice, vêtements pour le bas du corps, notamment shorts, pantalons et pantalons d'entraînement; chapeaux.</p>
SPARTAN KIDS	LMC1072731	[TRADUCTION]

		[21] (1) Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides
SPARTAN	LMC1072731	[TRADUCTION] [21] (1) Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides
SPARTAN RACE	LMC1072718	[TRADUCTION] [21] (1) Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides
SPARTAN & HELMET Logo  SPARTAN	LMC1072734	[TRADUCTION] [21] (1) Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Method Law Professional Corporation

Pour le Requérant : Benoît & Côté Inc.