

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 101

Date de la décision : 2024-05-29

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : All Star C.V.

Requérante : Allstar Marketing Group, LLC

Demande : 1,883,817 pour ALLSTAR

INTRODUCTION


[1] Allstar Marketing Group, LLC (la Requérante) a produit la demande pour enregistrer la marque de commerce ALLSTAR (la Marque), fondée sur son emploi projeté au Canada. Les services présentement précisés dans la demande sont les suivants :




[TRADUCTION]

Cl 35 Gestion et administration des affaires dans le domaine de la vente au détail en ligne; organisation et administration, pour des tiers spécialisés dans l'offre de divers produits ménagers et biens de consommation, excluant les articles chaussants et les vêtements; services de commande en ligne et par téléphone, à savoir gestion, organisation et administration des affaires, au moyen de médias, comme les publiereportages, dans le domaine des marchandises grand public; services de publicité, de marketing et de promotion.

[2] All Star C.V. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L'opposition est fondée sur des allégations de non-enregistrabilité, d'absence de droit à l'enregistrement et d'absence de caractère distinctif en raison de l'enregistrement, de l'emploi et de la promotion antérieurs par l'Opposante de ses marques de commerce et noms commerciaux.

[3] Les enregistrements suivants (Marques de commerce déposées de l'Opposante) appuient le motif fondé sur la non-enregistrabilité :

Marque de commerce	N° d'enregistrement	Produits
ALL STAR	LMC346,110	[TRADUCTION] (1) Articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement. (2) Vêtements à porter, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement. (3) Vêtements, nommément chemises et articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement de caoutchouc et de tissu.
	LMC965,980	[TRADUCTION] (1) Articles chaussants d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de basketball, chaussures de course, chaussures de court, chaussures de planche à roulettes, articles chaussants tout-aller, sandales. (2) Vêtements de sport; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, débardeurs, ensembles d'entraînement, gilets, pantalons, vestes, vêtements de bain, chandails, jeans; vêtements d'extérieur, nommément vestes doublées, habits de motoneige isothermes et vestes de nylon. (3) Vêtements, nommément tee-shirts. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, débardeurs, ensembles d'entraînement, gilets, pantalons,

		vestes, vêtements de bain, chandails, jeans; vêtements d'extérieur, notamment vestes doublées, habits de motoneige isothermes et vestes de nylon. (5) Chaussures.
	LMC267,998	[TRADUCTION] Vêtements de sport, notamment chemises de sport, chemises de raquette, polos et tee-shirts.
	LMC966,016	[TRADUCTION] (1) Articles chaussants d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de basketball, chaussures de course, chaussures de planche à roulettes, articles chaussants tout-aller. (2) Chandails, tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts courts, pulls d'entraînement, pantalons d'exercice, vêtements de sport; couvre-chefs, notamment casquettes et visières.
	LMC158,420	[TRADUCTION] (1) Chaussures d'entraînement avec dessus de toile et semelle de caoutchouc. (2) Articles chaussants, notamment chaussures d'entraînement et tout-aller et bottes.

[4] À l'appui de son motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante invoque l'emploi antérieur des Marques de commerce déposées de l'Opposante, ainsi que de la marque de commerce CONVERSE ALL STAR reproduite ci-dessous, toutes en liaison avec les produits et services suivants :



[TRADUCTION]

(i) produits incluant vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, couvre-cheffes, articles chaussants, articles chaussants d'entraînement, sacs, accessoires de mode, sacs, lunettes;

(ii) services incluant services de magasin de détail en ligne; gestion et administration d'entreprises dans le domaine des ventes de détail en ligne; exploitation d'un site Web pour promouvoir une marque, stimuler les ventes de marchandises, annoncer les lancements de produits et fournir des renseignements sur les produits dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des sacs et des accessoires de mode; promouvoir les marques, annoncer les lancements de produits et fournir des renseignements sur les produits dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des sacs et des accessoires de mode; promouvoir les marques, annoncer les lancements de produits et fournir des renseignements sur les produits dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des sacs et des accessoires de mode par les médias sociaux; fournir de l'information au sujet de la marchandise et des nouveaux produits dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des sacs et des accessoires de mode aux clients par Internet et par des services de publicité, de marketing et de promotion par courriel; service de développement de produits.

[5] L'Opposante invoque également les noms commerciaux All Star et All Star C.V. à l'appui du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement de l'Opposante.

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

[7] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée à l'égard des services suivants :

[TRADUCTION]

Gestion et administration des affaires dans le domaine de la vente au détail en ligne; services de commande en ligne et par téléphone, à savoir gestion, organisation et administration des affaires, au moyen de médias, comme les publipostages, dans le domaine des marchandises grand public; services de publicité, de marketing et de promotion.

L'opposition est toutefois refusée à l'égard des services suivants :

[TRADUCTION] Organisation et administration, pour des tiers spécialisés dans l'offre de divers produits ménagers et biens de consommation.

Preuve de l'Opposante

[8] L'Opposante s'est appuyée initialement sur les affidavits de M. Per J. Enfield (Premier affidavit Enfield) et de M^{me} Susan Trimble. Elle a demandé la permission de produire un deuxième affidavit de M. Enfield (Deuxième affidavit Enfield) contenant des chiffres de ventes plus récents, ce qui lui a été accordé en bout de compte.

Premier Affidavit Enfield

[9] M. Per J. Enfield est l'avocat général adjoint de Nike, Inc. et le directeur de l'Opposante, une entreprise qu'il décrit comme une filiale à part entière de Nike, Inc. Il explique que l'Opposante possède les droits de propriété de la marque de commerce Converse à l'extérieur des États-Unis et du Japon [Premier affidavit Enfield, para 1 à 4]. Il dit que Converse Inc. est une autre filiale à part entière de Nike, Inc. qui est affiliée à l'Opposante et fait collectivement référence aux deux filiales par « CONVERSE » [Premier affidavit Enfield, para 6].

[10] En particulier, comme il est expliqué de façon plus détaillée ci-dessous, M. Enfield ne clarifie pas si un quelconque emploi particulier des marques de commerce de l'Opposante est par l'Opposante ou par Converse, Inc. et il n'explique pas dans quelle mesure un quelconque emploi par cette dernière profite à cette première, par exemple, par une licence appropriée.

[11] M. Enfield atteste que « CONVERSE » a fabriqué et mis en marché des articles chaussants de haut de gamme pendant plus de cent ans, mais ne fait pas la distinction entre la fabrication et la mise en marché par l'Opposante ou par Converse Inc. [Premier affidavit Enfield, para 8].

[12] Il affirme que « CONVERSE » est la propriétaire au Canada, aux États-Unis et ailleurs de la marque de commerce ALL STAR et de ses variantes, y compris les Marques de commerce déposées de l'Opposante [Premier affidavit Enfield, para 9].

[13] M. Enfield fournit des renseignements historiques au sujet des articles chaussants marqués avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante, indiquant des ventes de plus d'un milliard de paires dans le monde entier depuis le début des ventes en 1909 [Premier affidavit Enfield, para 10].

[14] M. Enfield fournit des catalogues et des copies de documents de sites Web illustrant divers exemples des Marques de commerce déposées de l'Opposante telles qu'elles figurent dans les catalogues remontant à de nombreuses années [Premier affidavit Enfield, para 11 et Pièce A]. Les catalogues font référence à une entité que M. Enfield n'aborde pas, à savoir Converse All Star Canada Inc., bien que M. Enfield fait référence à ceux-ci par les catalogues et les pages Web « CONVERSE ». Il n'est pas clair si les ventes ou les publicités associées à ces documents sont effectuées par l'Opposante ou par des licences qui profitent à l'Opposante.

[15] Il fournit des copies d'articles, de livres, de revues et de journaux discutant la vaste réputation des Marques de commerce déposées de l'Opposante. Il inclut des photos de célébrités portant les produits marqués [Premier affidavit Enfield, para 12 et 13 et Pièces B et C]. De nouveau, il fait

référence au mot collectif « CONVERSE » et est muet quant à savoir si l'Opposante a acquis la réputation ou la façon dont elle l'a fait.

[16] M. Enfield offre des renseignements concernant les ventes de vêtements, y compris une gamme complète de vêtements d'entraînement depuis 1983. Il n'est pas clair si ses références et les catalogues connexes concernent le Canada ou un autre endroit. Cependant, les catalogues indiquant des adresses de contact aux États-Unis [Premier affidavit Enfield, para 14 et Pièce D]. De nouveau, il invoque le mot collectif faisant référence à la fois à l'Opposante et à Converse Inc.

[17] M. Enfield indique que la marque de commerce ALL STAR est présentement employée par « CONVERSE » et qu'un tel emploi a été continu au Canada depuis au moins aussi tôt que 1940. Il précise que la marque de commerce est présentée sur les boîtes, les étiquettes ou les étiquettes volantes, ainsi que sur d'autres emballages et factures et fournit des reproductions illustrant les Marques de commerce déposées de l'Opposante [Premier affidavit Enfield, para 15 et Pièce E]. La mesure dans laquelle un tel emploi a été fait par l'Opposante ou par Converse Inc. est floue.

[18] Il fournit des chiffres de ventes mondiales et canadiennes, avec ces dernières couvrant la période de 2004 à 2017. De plus, il atteste que de 1984 à 1990, les ventes des produits arborant les Marques de commerce déposées de l'Opposante ont dépassé 46 000 000 \$ CA. Il affirme que pour les années 2017 à [TRADUCTION] « aujourd'hui », les ventes canadiennes par « CONVERSE » des produits arborant [TRADUCTION] « la marque de commerce en question » ont dépassé vingt-cinq millions de dollars américains par année [Premier affidavit Enfield, para 16 et 17]. M. Enfield n'est pas précis quant à savoir si les ventes sont par l'Opposante ou par Converse Inc. ou, en effet, la proportion des ventes qui étaient associées à chacune des Marques de commerce déposées de l'Opposante.

[19] M. Enfield décrit les voies de commercialisation par lesquelles les produits de l'Opposante sont vendus comme incluant un large éventail de chaînes nationales de détail, y compris Sportchek, Foot Locker, Designer Shoe Warehouse, Softmoc, Hudson's Bay Company ainsi que des magasins indépendants de chaussures et de produits de sport. Il explique que les produits de l'Opposante sont également vendus au moyen des catalogues et par Internet [Premier affidavit Enfield, para 18].

[20] M. Enfield affirme que, au-delà de l'emploi des marques de commerce de l'Opposante et de ses noms commerciaux All Star et All Star C.V. en liaison avec les produits de l'Opposante, il y a eu pendant de nombreuses années l'emploi de ces marques de commerce et de ces noms commerciaux en liaison avec un large éventail de services comme les ventes de détail en ligne et l'exploitation d'un site Web [Premier affidavit Enfield, para 19 et Pièce F (à l'égard de l'emploi des marques de commerce revendiqué)]. Il n'identifie pas un tel emploi comme étant de l'Opposante ou lui profitant.

[21] La preuve ne démontre pas l'emploi des noms commerciaux All Star ou All Star C.V. Bien que je note que les documents versés dans la preuve comprennent quelques cas où le nom commercial Converse All Star Canada Inc. a été employé, ce nom commercial n'a pas été invoqué à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c) de l'Opposante et ne fera donc l'objet de considération.

[22] M. Enfield fournit des dépenses promotionnelles mondiales relatives aux Marques de commerce déposées de l'Opposante remontant jusqu'en 2004. Il estime que, de 2009 à 2013, les dépenses publicitaires et promotionnelles canadiennes annuelles ont dépassé 800 000 \$ US et cette promotion annuelle a grandement augmenté depuis 2014 [Premier affidavit Enfield, para 20]. Cependant, il affirme qu'une telle promotion a été faite par

« CONVERSE » à l'égard des ventes de vêtements et d'articles chaussants
« CONVERSE » ALL STAR, plutôt que par l'Opposante, ou pour son compte.

[23] M. Enfield fournit des renseignements au sujet des efforts relatifs aux médias imprimés, numériques et sociaux entourant les Marques de commerce déposées de l'Opposante [Premier affidavit Enfield, para 21 et 22]. De nouveau, la référence est à « CONVERSE » plutôt qu'à l'Opposante.

Affidavit Trimble

[24] La preuve de M^{me} Trimble comprend des copies certifiées des Marques de commerce déposées de l'Opposante [Affidavit Trimble et Pièces A à E].

Deuxième affidavit Enfield

[25] Dans son deuxième affidavit, M. Enfield précise que son intention est de compléter et de clarifier les renseignements contenus dans le Premier affidavit Enfield. Il fournit les données de ventes canadiennes annuelles de 2018 à 2022, avec ces ventes variant de près de dix-huit millions de dollars américains à plus de quarante millions de dollars américains. Ces chiffres concernent les vêtements et les articles chaussants de marque ALL STAR.

[26] De nouveau, à l'égard de ce deuxième affidavit, M. Enfield définit l'Opposante et Converse Inc. comme des entreprises affiliées et y réfère [TRADUCTION] « conjointement et à plusieurs reprise » par « CONVERSE ». Il n'indique pas si les données de ventes correspondent à des ventes faites par l'Opposante ou par Converse Inc. et, si c'est cette dernière, si l'accord d'une licence a entraîné l'emploi par Converse Inc. profitant à l'Opposante.

Preuve de la Requérante

[27] La Requérante s'appuie sur les affidavits de M^{me} Jessica Rocha, une étudiante, et M^{me} Xinchon Wang, une stagiaire dans le domaine des brevets.

[28] La preuve de M^{me} Rocha comprend des photos et des captures d'écran prises au cours d'une [TRADUCTION] « expédition de magasinage » visant la boutique Golden Goose, Nordstrom, Holt Renfrew, Amazon.com, Ebay, Saks Off Fifth.com, Haven.com et SSence.com. Elle inclut certaines captures d'écran du site Amazon.ca indiquant l'expédition au Canada. La preuve comprend des illustrations de chaussures de course qui présentent des dessins d'étoile, d'étoile partielle ou de plusieurs étoiles de divers types [affidavit Rocha et Pièces A à H].

[29] M^{me} Wang verse dans la preuve une copie de la cession de Converse Inc. (a Delaware Corp.) à l'Opposante provenant du dossier de la demande concernant l'enregistrement de marque de commerce canadienne n° LMC218,360 concernant des marques de commerce, y compris les Marques de commerce déposées de l'Opposante.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[30] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, un opposant doit d'abord produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*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 et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Motifs de la décision

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d

[31] L'Opposante plaide qu'en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des Marques de commerce déposées de l'Opposante liées à un large éventail

d'articles chaussants et de vêtements (les Produits de l'Opposante). Je note que, au cours de l'audience, l'Opposante, qui a explicitement déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de formellement retirer les autres motifs, a concentré ses observations exclusivement sur le motif fondé sur l'enregistrabilité.

[32] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l'Opposante existent encore [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 de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce déposées de l'Opposante. Je concentrerai mon analyse principalement sur la probabilité de confusion entre la Marque et l'enregistrement de l'Opposante n° LMC346,110 pour la marque de commerce ALL STAR. L'argument de l'Opposante est plus fort concernant cette marque de commerce, puisqu'elle est essentiellement identique à la Marque. Si l'Opposante n'est pas accueillie en invoquant cette marque de commerce, alors elle ne sera pas accueillie en invoquant ses autres marques de commerce déposées.

Analyse relative à la confusion

[33] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20]. Lorsqu'il évalue la probabilité 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, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune a été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce; notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces facteurs énumérés ne sont pas exhaustifs et il est approprié qu'un poids différent sera accordé à chaque circonstance selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54; *Veuve Cliquot*, précitée au para 21].

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

[34] Ce facteur relatif à l'article 6(5)a) comporte l'évaluation du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties. Le caractère distinctif inhérent fait référence à l'originalité ou au caractère unique d'une marque de commerce lorsqu'elle est analysée en liaison avec les produits ou services. Bien que les marques de commerce uniques ou inventées sont reconnues comme méritant une protection élargie, les termes descriptifs, suggestifs ou laudateurs sont en général considérés comme peu utiles pour appuyer la distinction [*Puma SE c Caterpillar Inc*, 2023 CAF 4 au para 26]. La question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait qui doit être jugée en fonction du message que la marque transmet au consommateur ordinaire des produits ou services connexes lorsque la marque de commerce est considérée dans sa totalité sous l'angle de la première impression [*Molson Breweries c John Labatt Ltd*, [2000] 3 CAF 145 au para 61].

[35] La Requérante argue que selon le site Web *dictionary.com*, « all-star » signifie un joueur sélectionné pour une équipe d'étoiles, ajoutant [TRADUCTION] « comme Chuck Taylor » [observations écrites de la

Requérante, para 44]. Bien que la preuve de la Requérante n'a pas inclus cela ou toute autre définition du dictionnaire, je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire lorsque la source est d'une exactitude incontestable [*R c Krymowski*, 2005 CSC 7 au para 22]. Je note que le dictionnaire *The Canadian Oxford Dictionary*, 2^e édition, définit un joueur « all-star » comme [TRADUCTION] « un joueur choisi parmi les meilleurs dans sa ligue; une superstar ».

[36] La Requérante continue en affirmant que personne ne peut avoir des droits exclusifs dans des termes génériques pour décrire leurs produits ou leurs services au détriment des autres commerçants ou fabricants [observations écrites de la Requérante, para 44].

[37] L'Opposante fait valoir que, dans la mesure que les marques de commerce respectives sont identiques, elles possèdent le même degré de caractère distinctif inhérent et les Marques de commerce de l'Opposante avec des éléments figuratifs ont un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent que la Marque [observations écrites de l'Opposante, para 38].

[38] Bien qu'elles possèdent un certain degré limité de caractère distinctif inhérent, le message que la Marque et ALL STAR véhicule au consommateur ordinaire des produits ou services connexes lorsque la marque de commerce est évaluée dans son ensemble comme question de première impression est que ces produits ou ces services visent une « superstar » ou sont appropriés pour elle. Par conséquent, ces marques de commerce sont, à tout le moins, teintées d'un caractère suggestif ou élogieux.

[39] Bien que je suis d'accord que les éléments figuratifs peuvent accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce, dans le cas des Marques de commerce déposées de l'Opposante, celles-ci comportent des étoiles et des formes simples et accroissent donc minimalement, le cas échéant, le

caractère distinctif. Dans l'ensemble, j'estime que la marque de commerce ALL STAR de l'Opposante, et partant toutes ses Marques de commerce déposées, possède un degré plutôt limité de caractère distinctif inhérent.

[40] La Marque possède également un caractère distinctif inhérent limité, voire légèrement inférieur à celui des Marques de commerce de l'Opposante, lesquelles comprennent des éléments figuratifs.

[41] En ce qui a trait au caractère distinctif acquis, l'Opposante fait valoir que puisque ses marques de commerce ont été employées et annoncées et ont fait l'objet de promotion au Canada pendant plus de 75 ans, et puisqu'elle a établi que ses marques de commerce déposées sont très bien connues au Canada, le degré de caractère distinctif acquis favorise clairement l'Opposante [observations écrites de l'Opposante, para 39 et 40]. Cependant, la Requérante fait valoir que ce n'est pas le cas, puisque la preuve de l'Opposante pointe vers la possession et l'emploi des Marques de commerce déposées de l'Opposante par des entités distinctes. Elle affirme que l'Opposante n'a pas établi une source unique pour les produits et services connexes. Elle ajoute que l'Opposante n'a fourni aucune preuve de licence appropriée [observations écrites de la Requérante quant à savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, para 34 à 41].

[42] La Requérante a raison, M. Enfield atteste que l'Opposante et Converse Inc. sont des filiales à part entière de Nike, Inc., et des entreprises affiliées, et comme il est noté ci-dessus, il entreprend de définir les deux entreprises par « CONVERSE » [Premier affidavit Enfield, para 3, 4 et 6].

[43] Lors de l'audience, l'Opposante a expliqué que le problème avec la preuve de M. Enfield est attribuable au résultat imprévu de son appui sur un terme défini qui englobe deux entités. En effet, l'explication est cohérente avec les déclarations dans les observations écrites de l'Opposante,

revendiquant que tout emploi des marques de commerce de l'Opposante au Canada l'a été dans des circonstances où l'Opposante contrôle le caractère ou la qualité des produits fabriqués et des services exécutés [observations écrites de l'Opposante, para 10].

[44] Je note qu'il existe trois principaux moyens par lesquels un propriétaire peut démontrer que le contrôle prévu par l'article 50(1) de la Loi existe. Le premier est en attestant clairement d'un tel contrôle. Le deuxième moyen est par la preuve établissant le contrôle. Troisièmement, un propriétaire peut fournir une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 au para 84, conf par 2011 CAF 340].

[45] Bien que l'intention de l'Opposante dans la rédaction de la preuve peut avoir été différente, après une interprétation raisonnable de la preuve, je dois être d'accord avec la Requérante. M. Enfield n'atteste pas clairement du contrôle et ne fournit aucune autre preuve qui établit un tel contrôle. Il est muet quant aux relations sous licence et ne fournit pas un contrat accordant le contrôle requis. La preuve, par conséquent, n'établit aucun emploi en particulier des Marques de commerce déposées de l'Opposante par elle-même ou par un licencié qui pourrait lui permettre de profiter de la présomption de l'article 50(1).

[46] Bien que je note que M. Enfield indique que les entreprises sont affiliées, une relation d'affaires à elle seule ne satisfera pas à l'exigence de l'article 50 de la Loi [*MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC)].

[47] Lors de l'audience, l'Opposante a affirmé que les copies certifiées de ses enregistrements appuient la revendication de propriété de l'Opposante de ses marques de commerce déposées et qu'elle s'est donc acquittée de

son fardeau initial dans le cadre du motif fondé sur l'article 12(1)d). Bien que cela soit correct, la preuve n'appuiera pas les affirmations de l'Opposante qu'une ou plusieurs des Marques de commerce déposées de l'Opposante sont devenues connues dans une certaine mesure par l'emploi et l'annonce répandus. Comme il en a été question ci-dessus dans le sommaire de la preuve de M. Enfield, il n'est pas clair dans quelle mesure c'était l'Opposante ou Converse Inc. qui employait les Marques de commerce déposées ou en faisaient la promotion au Canada. De plus, la preuve n'est pas particulière quant à la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des Marques de commerce déposées de l'Opposante a été employée. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure que les Marques de commerce déposées de l'Opposante ont acquis un caractère distinctif au Canada et par conséquent ce facteur combinant le caractère distinctif inhérent et acquis ne favorise aucune des parties dans une quelconque mesure importante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[48] L'Opposante fait valoir qu'elle profite d'importantes ventes canadiennes [Premier affidavit Enfield, par 17; Deuxième affidavit Enfield, par 5]. Cependant, pour les raisons notées ci-dessus, la preuve ne permet pas d'arriver à une conclusion que les Marques de commerce déposées de l'Opposante ont été employées ou annoncées, ou ont fait l'objet de promotion, au Canada pendant de nombreuses années, comme l'affirme l'Opposante. Il n'y a également aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada. Les revendications d'emploi font toutes référence à « CONVERSE », ce qui comprend par définition à la fois l'Opposante et Converse Inc, sans aucune indication que l'emploi par Converse profite à l'Opposante. Ce facteur ne favorise donc aucune des parties dans une quelconque mesure appréciable.

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

[49] Lorsqu'on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, ce sont l'état déclaratif des produits et services de la demande et l'état déclaratif des produits et services définis de l'enregistrement de l'Opposante qui régissent l'évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Celles-ci doivent être interprétées de façon holistique et lues avec l'intention de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que tous les commerces possibles englobés par le libellé.

[50] Bien qu'il faut tenir compte du contexte factuel complet, il est bien reconnu que, en raison de la nature même des marques de commerce à l'égard de leur rôle et de leur fonction, la ressemblance dans les produits et services sera habituellement un important élément et, dans certaines situations, portera un poids plus élevé que d'autres facteurs [*Mattel*, précitée aux para 71 à 73]. De plus, ce qui est en question n'est pas ce que sont les activités commerciales présentement entreprises par les Parties, mais ce que l'enregistrement autorise la Requérante à faire [*Mattel*, précitée au para 53].

[51] La marque de commerce ALL STAR de l'Opposante, et en effet toutes les Marques de commerce déposées de l'Opposante, couvre un large éventail d'articles chaussants et de vêtements.

[52] La plupart des services de la Requérante ont une définition généralisée (Services définis de façon généralisée). Ils comprennent les suivants :

- Gestion et administration des affaires dans le domaine de la vente au détail en ligne

- Services de commande en ligne et par téléphone, à savoir gestion, organisation et administration des affaires, au moyen de médias, comme les publiportages, dans le domaine des marchandises grand public
- Services de publicité, de marketing et de promotion

[53] Comme il est noté ci-dessus, peu après l'audience, la Requérante a modifié son mémoire descriptif des services, en partie, pour exclure les articles chaussants et les vêtements. Cette partie est maintenant libellée [TRADUCTION] « organisation et administration, pour des tiers spécialisés dans l'offre de divers produits ménagers et biens de consommation, excluant les articles chaussants et les vêtements » (Services définis de façon restreinte).

Services définis de façon généralisée

[54] Je suis d'accord avec l'Opposante qu'un chevauchement existe à l'égard des Produits de l'Opposante et des Services définis de façon généralisée, puisqu'aucune restriction n'empêche l'emploi par la Requérante de la Marque en liaison avec ces services en lien avec la vente de vêtements et d'articles chaussants.

[55] Comme l'a noté l'Opposante au paragraphe 45 de ses observations écrites, la Requérante n'a produit aucune preuve qui pourrait accorder au registraire le fondement pour distinguer les produits, services et entreprises des parties. J'estime que c'est le cas, à tout le moins à l'égard des Services définis de façon généralisée.

[56] Je note que l'article 6(2) de la Loi contemple la possibilité de confusion même si les produits ou services ne sont pas de la même catégorie générale. En l'espèce, une probabilité de confusion existe parce que les Services définis de façon généralisée de la Requérante ne sont pas limités pour exclure les services liés aux vêtements et aux articles chaussants. Lorsque la

demande ne couvre pas des produits, un consommateur ordinaire quelque peu pressé pourrait associer les services de la Requérante associés à la gestion et à l'administration dans le domaine des ventes de détail en ligne avec les Produits de l'Opposante arborant une marque semblable. Cela est également vrai pour les services de commande en ligne et par téléphone, à savoir gestion, organisation et administration des affaires, au moyen de médias, comme les publiereportages, dans le domaine des marchandises grand public qui peuvent inclure les vêtements et les articles chaussants. Le consommateur mentionné ci-dessus pourrait également associer les services de publicité, de marketing et de promotion concernant les vêtements et les articles chaussants aux Produits de l'Opposante.

[57] Puisque les Services définis de façon généralisée n'excluent pas les articles chaussants et les vêtements, ils autoriseraient la Requérante à exécuter de tels services en lien avec les Produits de l'Opposante et donc un chevauchement existe.

Services définis de façon restreinte

[58] Ma conclusion à l'égard des Services définis de façon restreinte est l'opposé. En raison du libellé d'exclusion, la Requérante n'est pas autorisée à employer la Marque en liaison avec l'organisation et l'administration, pour des tiers spécialisés dans l'offre de divers produits ménagers et biens de consommation du genre des articles chaussants ou des vêtements. Pour cette raison, il n'y a pas de chevauchement et le même consommateur ordinaire ne présumerait pas que les produits et services en question étaient offerts par la même entité ou associés à celle-ci.

[59] À l'égard de la nature du commerce, aucune des parties n'est limitée dans les voies de commercialisation par lesquelles leurs produits et services respectifs peuvent être offerts. La preuve suggère que les vêtements et les articles chaussants de l'Opposante sont vendus par des chaînes nationales

de magasins de détail, par des magasins indépendants de chaussures et de produits de sport, par des catalogues et par Internet. Je suis d'accord avec l'Opposante; je ne dispose d'aucune preuve qui me permet de conclure que les voies de commercialisation employées par les parties diffèrent [observations écrites de l'Opposante, para 47]. Par conséquent, en l'absence de preuve du contraire, et notant la portée étendue des voies de commercialisation présentement employées par l'Opposante, je peux supposer que les voies de commercialisation des produits et services respectifs se chevauchent. Ce facteur favorise donc l'Opposante.

Degré de ressemblance

[60] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre les marques de commerce, elles doivent être considérées dans leur ensemble. Il n'est pas correct de placer les marques de commerce côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce [*Veuve Clicquot*, précitée au para 20]. La ressemblance entre les marques de commerce est susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 49].

[61] Les marques de commerce des parties sont, à toutes fins utiles, identiques sur le plan de la présentation, du son et de l'idée suggérés. Le fait que la Marque est un seul mot alors que la marque de commerce ALL STAR de l'Opposante comprend deux mots ne différencie pas les marques de commerce des parties d'une quelconque façon pertinente. Ce facteur favorise donc fortement l'Opposante.

Conclusion

[62] L'Opposante n'a pas à démontrer que la confusion est probable. Au contraire, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la

prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. La présence d'un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante.

[63] À l'égard des Services définis de façon généralisée, après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que dans le meilleur des cas pour la Requérante, les probabilités sont égales entre une conclusion de confusion entre la marque de commerce ALL STAR de l'Opposante et la Marque et une conclusion d'absence de confusion. J'arrive à cette conclusion principalement en raison de l'importance du degré de ressemblance entre les marques de commerce essentiellement identiques des parties et le chevauchement des produits, des services, des entreprises et des voies de commercialisation. Cela est malgré le fait que je ne suis pas convaincue que l'Opposante a démontré, par elle-même ou par l'emploi sous licence par Converse Inc., qu'elle avait employé ses Marques de commerce déposées ou qu'elles avaient acquis un caractère distinctif.

[64] À l'égard des Services définis de façon restreinte, après avoir évalué l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que, tout compte fait, la Requérante m'a convaincue qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion. J'arrive à cette conclusion principalement en raison des différences dans les produits et services des parties et le fait que l'Opposante ne m'a pas convaincue qu'elle avait employé la marque de commerce ALL STAR, ou en effet l'une de ses Marques de commerce déposées, soit d'elle-même, soit par un licencié dont l'emploi lui profitait. De plus, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce ALL STAR, ou l'une des autres Marques de commerce déposées de l'Opposante, a acquis un caractère distinctif. J'arrive à cette conclusion malgré la ressemblance

dans les marques de commerce des parties et le chevauchement potentiel des voies de commercialisation.

Les autres motifs d'opposition

[65] L'Opposante plaide que la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16 de la Loi puisque, à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux précédemment employés de l'Opposante.

[66] L'Opposante plaide également que la marque de commerce n'est pas distinctive de la Requérante puisqu'elle ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les services de la Requérante des produits, des services et de l'entreprise de l'Opposante à la lumière de l'enregistrement et de l'emploi et de la promotion importants et de longue date par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre des marques de commerce et noms commerciaux enregistrés et précédemment employés invoqués à l'égard des motifs fondés sur l'enregistrabilité et le droit à l'enregistrement.

[67] La date pertinente pour évaluer les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 est le 8 février 2018, soit la date de production de la demande ou la date de premier emploi de la Marque au Canada, selon la première de ces dates. Puisque la Requérante n'a produit aucune preuve fiable d'emploi de la Marque, la date pertinente dans le cadre de ces motifs est la date de production de la demande. La date pertinente concernant le motif fondé sur le caractère distinctif est la date de production de la déclaration d'opposition.

[68] Pour les motifs d'opposition fondés sur l'article 16, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer l'emploi ou la révélation de ses marques de commerce ou noms commerciaux avant le 8 février 2018, la date de production de la demande. L'Opposante doit également prouver qu'elle n'avait pas abandonné ces marques de commerce ou noms commerciaux à

la date de l'annonce de la demande, à savoir le 27 octobre 2021. Pour le motif fondé sur le caractère distinctif, l'Opposante devait démontrer qu'à la date de production de sa déclaration d'opposition, le 27 avril 2022, au moins l'une de ses marques de commerce ou l'un de ses noms commerciaux était connu dans une certaine mesure et que la réputation de cette marque de commerce ou nom commercial au Canada était importante, significative ou suffisante [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst); et *Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657].

[69] La Requérante affirme que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de ces motifs puisque sa preuve fait référence collectivement à deux entités comme propriétaires des marques de commerce de l'Opposante [observations écrites de la Requérante, para 15]. Elle fait valoir que les faits et les chiffres offerts à titre de preuve font référence à l'Opposante et à Converse, Inc. regroupées ensemble [observations écrites de la Requérante, para 16]. Elle affirme que l'emploi par Converse, Inc. ne constitue pas l'emploi par l'Opposante puisqu'elles sont des entités séparées et elle note que c'est Converse, Inc. qui supervise le remboursement et l'acceptation des marchandises, invoquant les conditions de vente dans la preuve [observations écrites de la Requérante, para 18, et Premier affidavit Enfield, Pièce D]. La Requérante fait valoir qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que l'Opposante avait le contrôle direct ou indirect comme l'exige l'article 50(1) de la Loi, invoquant les conclusions de la Cour dans *Live Holdings, LLC c Oyen*, 2020 CAF au para 15 [Premier affidavit Enfield, au para 6, et observations écrites de la Requérante, au para 19].

[70] Comme discuté ci-dessus dans le contexte de l'analyse de la confusion menée à l'égard du motif fondé sur l'enregistrabilité, sous l'entête *Caractère*

distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, je suis d'accord avec la Requérante que la preuve de l'Opposante ne prouve pas qu'elle a employé ses marques de commerce ou ses noms commerciaux par elle-même ou exercé le contrôle requis de l'article 50(1) sur l'emploi par les autres qui lui permettrait d'en profiter.

[71] De plus, je note que toute revendication d'emploi contenue dans les enregistrements de l'Opposante, par exemple à l'égard de l'enregistrement de l'Opposante n° LMC346,110 pour ALL STAR la déclaration que la marque de commerce est employée au Canada depuis 1940, ne lui permettra pas de s'acquitter de son fardeau de preuve pour les motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement et le caractère distinctif [*Rooxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 COMC, révisée pour d'autres motifs (2004) CF 341].

[72] Ainsi, en ce qui a trait aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif, l'Opposante n'a pas fourni de preuve admissible établissant l'emploi ou la réputation au Canada de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux invoqués. L'Opposante n'a également fourni aucune preuve qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce ou noms commerciaux étaient devenus connus dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'appui de ces motifs et les rejettent en conséquence.

DÉCISION

[73] À la lumière du raisonnement précédent et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en ce qui a trait aux services suivants selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi :

[TRADUCTION]

Gestion et administration des affaires dans le domaine de la vente au détail en ligne;

Services de commande en ligne et par téléphone, à savoir gestion, organisation et administration des affaires, au moyen de médias, comme les publiereportages, dans le domaine des marchandises grand public; services de publicité, de marketing et de promotion.

Et je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des services, nommément les suivants, en vertu de l'article 38(12) de la Loi :

[TRADUCTION]

Organisation et administration, pour des tiers spécialisés dans l'offre de divers produits ménagers et biens de consommation, excluant les articles chaussants et les vêtements;

Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-03-25

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Donna White

Pour la Requérante : Andrea Friedman-Rush

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Requérante : Blaney McMurtry LLP