



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 112

Date de la décision : 2025-05-22

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Toys "R" Us (Canada) Ltd.

Requérante : Regeena Lifeso

Demande : 1,973,406 pour Cozy Koala

INTRODUCTION

[1] Regeena Lifeso a produit la demande d'enregistrement pour la marque de commerce Cozy Koala (la Marque) le 1^{er} juillet 2019. À la suite des modifications apportées à l'état déclaratif des produits, la demande vise les produits de la Classe 16 du système de Nice (Produits de la Classe 16) :

[TRADUCTION]

Cl16 Livres pour bébés; cartes d'anniversaire; livres; calendriers; livres pour enfants; livres d'histoires pour enfants; cartes de Noël; livres de coloriage; livres de cuisine; livres éducatifs; cartes de vœux; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres d'images; images; affiches; cartes de remerciement; calendriers muraux;

ainsi que les produits suivants de la Classe 25 (Produits de la Classe 25);

[TRADUCTION]

CI25 Casquettes; vêtements décontractés; pulls à capuchon; sweat-shirts à capuchon; vestes; pulls à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; pantalons; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; chaussettes; casquettes de softball; chandails; sweat-shirts; tee-shirts; cravates; tuques; chemises pour femmes; chaussettes pour femmes; tous les produits susmentionnés excluant les vêtements pour bébés, les accessoires de mode pour bébés, les vêtements pour enfants, les accessoires de mode pour enfants, les vêtements de maternité et les accessoires de mode pour la maternité.

[2] Le 5 août 2022, Toys « R » Us (Canada) Ltd (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Elle a invoqué les motifs fondés sur la non-enregistrabilité en vertu des articles 38 (2) *b*) et 12 (1) *d*) de la Loi; l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 38 (2) *c*) et 16 de la Loi; l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 38 (2) *d*) et sur le fait que la Requérante n'employait pas et n'avait pas l'intention d'employer la Marque à la date de production de la demande en vertu de l'article 38 (2) *e*). L'appui en ce qui concerne les motifs fondés sur la non-enregistrabilité, l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif est composé de huit marques de commerce déposées (les enregistrements KOALA de l'Opposante) ainsi que de quatre demandes alors en instance qui ont désormais été enregistrées (les Demandes KOALA de l'Opposante), comportant le mot KOALA.

[3] Un certain nombre des enregistrements KOALA de l'Opposante ont fait l'objet de procédures de radiation réussies engagées par M^{me} Lifeso en vertu de l'article 45 de la Loi. Ces procédures ont entraîné la radiation de certains produits énumérés dans ces enregistrements radiés. L'Annexe A énonce les enregistrements KOALA de l'Opposante ainsi que les demandes KOALA de

l'Opposante qui ont depuis été enregistrées. L'annexe comprend également les produits actuellement visés par chaque enregistrement.

[4] L'Opposante invoque l'affidavit de Nick Muriella, un vice-président de l'entreprise. La Requérante invoque l'affidavit produit en son propre nom. Seule M^{me} Lifeso a été contre-interrogée, les transcriptions et les engagements y afférents ayant été produits. La permission de produire d'autres éléments de preuve sous la forme d'un deuxième affidavit de M^{me} Lifeso a été refusée. Aucune contre-preuve n'a été produite. Les deux parties ont produit des observations écrites et toutes deux ont participé à une audience.

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

RÉSUMÉ DE LA PREUVE PERTINENTE

[6] La preuve produite par les parties est brièvement résumée ci-dessous et également examinée dans l'analyse des motifs d'opposition.

Affidavit Muriella de l'Opposante

[7] M. Muriella atteste que l'Opposante exploite les chaînes de magasins de jouets et de bébés Toys « R » Us et Babies « R » Us, qui font partie des magasins de jouets et de bébés les mieux connus au Canada [l'Affidavit de Muriella, para 3].

[8] M. Muriella fournit des renseignements sur l'emploi de diverses marques de commerce KOALA de l'Opposante, affirmant que l'Opposante, par l'intermédiaire d'un prédécesseur, emploie ces marques depuis plusieurs années. À l'appui, il joint un dépliant publicitaire daté de 2014 qui fait la promotion de vêtements pour bébés et enfants ainsi que d'articles de rangement en toile portant diverses marques de commerce KOALA BABY et KOALA KIDS [Affidavit Muriella para 5 et Pièce A].

[9] Le dépliant publicitaire fait la promotion de vêtements et de literie pour bébés et enfants, mettant en valeur les marques de commerce nominales et figuratives KOALA BABY y afférentes, en particulier, avec des pyjamas, des cache-couches, des barboteuses et des unités de rangement en toile [TRADUCTION] « permettant de disposer les couches, les layettes, les chaussons et plus encore ». Même si le dépliant publicitaire fait également la promotion de produits de literie, ces produits sont annoncés en liaison avec diverses marques de commerce BABIES « R » US [Affidavit Muriella, Pièce A]. Aucun renseignement n'a été fourni au sujet de la distribution de ce dépliant publicitaire au Canada ou des ventes liées aux produits qui y sont reproduits.

[10] M. Muriella déclare au paragraphe 7 de son affidavit que depuis le 1^{er} juillet 2019, l'Opposante a vendu les articles suivants en liaison avec la marque de commerce KOALA BABY :

[TRADUCTION]

chapeaux; coussins d'allaitement; écharpes d'allaitement; bavoirs; débarbouillettes; maillots; serviettes pour le rot; serviettes; grenouillères; lunettes de soleil; sacs à dos; pyjamas; pantoufles [chaussons à hochet]; barboteuses; cache-couches; combinaison anti-UV; chandails à capuchon; joggeurs; pantalons collants; tee-shirts; pantalons amples; shorts; chandails de sport; sandales; chaussures sans lacets; espadrilles; pyjamas; pantalons; couvertures; draps en flanelle; matelas à langer; draps de lit; draps de berceau;

[11] Il déclare également que l'Opposante a vendu les articles suivants en liaison avec la marque de commerce KOALA BABY ESSENTIALS :

[TRADUCTION]

chapeaux; mitaines; chaussons; draps de berceau; housses de matelas à langer; serviettes en éponge; doublures en éponge; serviettes pour le rot et cintres

[12] De plus, il atteste que l'Opposante a vendu les articles suivants en liaison avec la marque de commerce KOALA MOM :

[TRADUCTION]

Tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; et pantalons collants de maternité

Toys "R" Us – Site Web et Opérations de Vente au Détail

[13] M. Muriella atteste via le site Web toysrus.ca de l'Opposante, que les Canadiens consultent des millions de fois chaque année. Il explique que les produits sont ensuite expédiés aux clients à l'échelle nationale. Il note que les clients sont également en mesure de commander des produits pour les récupérer dans des magasins physiques [l'Affidavit de Muriella para 8]. Il affirme ensuite que l'Opposante vend une multitude de produits de marque KOALA via le site Web toysrus.ca [Affidavit Muriella para 9]. Dans le même paragraphe, il poursuit en étayant ses déclarations et s'appuie sur des captures d'écran de produits tels qu'ils se présentaient sur le site Web de l'Opposante à la date à laquelle son affidavit a été signé. Il atteste que ces observations reflètent la manière dont les produits se sont présentés depuis 2020. À cet égard, les Pièces B à F montrent sur le site Web des illustrations d'une serviette à capuchon et d'une moufle, de débarbouillettes, de serviettes à capuchon, d'un matelas à langer et d'une housse de matelas à langer respectivement.

[14] Les produits représentés dans les Pièces B à F ne semblent pas arborer les marques de commerce de l'Opposante que ce soit sur eux-mêmes ou sur leur emballage; toutefois, à l'exception de la housse de matelas à langer qui constitue la Pièce F, les descriptions font référence à « Koala Baby ». Les produits représentés sont disponibles par l'une ou l'autre des options de ramassage en magasin ou de livraison à domicile. Même si en apparence les autres articles sont en stock, il est indiqué que la housse de matelas à langer

n'est pas disponible. Même si les détails n'ont pas été fournis, certains des articles sont liés aux évaluations et révisions de produits, ce qui suggère des ventes antérieures. Il s'agit notamment de la serviette à capuchon, le matelas à langer et la housse de matelas à langer.

[15] M. Muriella explique que les opérations de vente au détail de l'Opposante au Canada ont commencé en 1984. Aujourd'hui, l'Opposante compte plus de 75 magasins de détail dans tout le pays, dans chaque province, les visites se comptant par millions de Canadiens chaque année. Il déclare que ces opérations ont créé un achalandage et une reconnaissance de marque significatifs, et que les Canadiens connaissent la marque et les magasins Toys « R » Us, en particulier en ce qui a trait aux « jouets, produits pour bébés (sic) et (sic) enfants ». [Affidavit Muriella, para 10]

[16] M. Muriella déclare qu'une multitude de produits arborant les marques de commerce KOALA de l'Opposante sont vendus dans ses magasins de détail. Il fournit des photographies des étagères en magasin, qui selon lui sont représentatives de la façon dont les produits arborant les marques de commerce de l'Opposante sont vendus [Affidavit Muriella, para 11 et Pièce G]. La qualité des photographies est mauvaise, en particulier en ce qui concerne la visibilité des marques de commerce de l'Opposante sur les produits. Toutefois, les marques de commerce KOALA BABY et KOALA BABY ESSENTIALS sont présentes sur ce qui semble être des linges pour bébés, tels que des serviettes, des débarbouillettes, des draps de berceau et éventuellement des couvertures pour bébés ou des serviettes pour le rot.

Site Web et Opérations de détail de Babies « R » Us

[17] M. Muriella atteste également des ventes en ligne de l'Opposante par via son site Web babiesrus.ca, qui vend généralement des produits pour bébés et mamans. Il explique à nouveau que les produits commandés en ligne peuvent être expédiés à la plupart des adresses canadiennes ou

peuvent être récupérés dans un magasin Babies R Us. Il atteste que des millions de Canadiens consultent le site Web chaque année [Affidavit Muriella, para 12].

[18] M. Muriella atteste des ventes d'une multitude de produits arborant les marques de commerce KOALA via le site Web *www.babiesrus.ca*. Il fournit des captures d'écran des produits et déclare que celles-ci sont représentatives de la manière dont les pages de produits se sont présentées depuis 2020 [Affidavit Muriella, para 13]. Les pages de produits comprennent des étiquettes et/ou des descriptions qui font référence aux marques de commerce de l'Opposante comme suit :

- Pièce H, protège-matelas arborant les marques de commerce KOALA BABY/KOALA BABY ESSENTIALS
- Pièce I, serviettes pour le rot décrites à l'aide de la marque de commerce KOALA BABY
- Pièce J, bavoirs de type tablier pour tout-petits décrits à l'aide de la marque de commerce KOALA BABY
- Pièce K, doublures imperméables pour berceaux ou matelas à langer arborant la marque KOALA BABY/KOALA BABY ESSENTIALS
- Pièce L, coussin d'allaitement décrit à l'aide de la marque de commerce KOALA BABY
- Pièce M, écharpe d'allaitement décrite à l'aide de la marque de commerce KOALA BABY
- Pièce N, drap contour pour lit de bébé portant la marque de commerce KOALA BABY
- Pièce O, couverture pour bébé décrite à l'aide de la marque de commerce KOALA BABY

- Pièce P, cintres portant les marques de commerce KOALA BABY/KOALA BABY ESSENTIALS, ayant une indication que ceux-ci sont [TRADUCTION] « en rupture de stock »
- Pièce Q, cache-couches décrits à l'aide de la marque de commerce KOALA BABY, à l'aide d'une indication que ceux-ci sont [TRADUCTION] « en rupture de stock »

[19] M. Muriella explique que le prédécesseur de l'Opposante a d'abord ouvert des magasins Babies « R » Us au Canada en 1997 et qu'il compte aujourd'hui plus de 75 magasins de détail dans tout pays et dans chaque province. Il déclare que ceux-ci fonctionnent à l'intérieur ou à proximité des magasins de détail Toys « R » Us et affirme que cette marque a elle aussi créé un achalandage et une reconnaissance de marque significatifs. Il atteste que des millions de Canadiens visitent les magasins de détail Babies R Us chaque année [Affidavit Muriella, para 14].

[20] M. Muriella déclare que l'Opposante vend des produits arborant ses marques de commerce KOALA dans ses magasins de détail Babies « R » Us, y compris les protège-matelas, les serviettes pour le rot, les bavoirs, les doublures, les coussins d'allaitement, les écharpes d'allaitement, les draps de berceau, les couvertures pour bébés, les cintres et les cache-couches montrés dans les Pièces H à Q. [Affidavit Muriella, para 15]. Il dit que les photos illustrées dans la Pièce F sont représentatives des présentations intégrées liées à ces produits [Affidavit Muriella, para 15]. Cependant, la Pièce F est en fait une représentation de la housse de matelas à langer mentionnée ci-dessus en ce qui concerne les produits disponibles sur le site Web de l'Opposante, et il semble probable que M. Muriella avait l'intention de se référer à la Pièce G, qui montre une présentation intégrée, bien que les marques de commerce de l'Opposante n'y apparaissent que de façon peu lisible.

[21] La preuve de M. Muriella rend perplexe en ce sens qu'il fait référence, au paragraphe 16, à un [TRANSCRIPTION] « tableau ci-dessous » présentant des renseignements de vente pertinents concernant des produits arborant les marques de commerce KOALA de l'Opposante, alors qu'aucun tableau n'existe. Interrogé lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a confirmé que le tableau n'était effectivement pas en preuve.

[22] M. Muriella atteste avoir reçu des rapports indiquant des ventes annuelles de plus de 200 000 unités de produits arborant les marques de commerce Koala, avec des ventes de plus de 4 000 000 \$ pour chaque année entre 2019 et 2022 [Affidavit Muriella, para 16]. Cela dit, il n'indique pas l'étendue des ventes pour des produits particuliers de la marque de commerce KOALA.

[23] M. Muriella déclare qu'il a effectué des recherches sur Internet et n'a pas pu trouver l'emploi de la Marque par la Requérante [Affidavit Muriella, para 7].

Affidavit Lifeso de la Requérante

[24] M^{me} Lifeso s'identifie comme ayant produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce qui fait l'objet de la présente procédure et qu'elle projette d'employer la Marque en liaison avec une large gamme d'articles de conditionnement imprimés et de vêtements [Affidavit Lifeso, para 1 à 3].

[25] Elle explique que la Marque est le nom d'un personnage qu'elle a créé, et elle soutient cette déclaration avec des dessins au crayon remontant à octobre 2018 [Affidavit Lifeso, para 4 et 5]. Cette phase, atteste-t-elle, a été suivie par l'évolution des idées en faveur des livres pour bébés ou pour enfants, depuis février 2019. Elle joint des échantillons de ses notes

concernant des livres sur Cozy Koala et des projets d'histoires. [Affidavit Lifeso, para 6 à 8 et Pièces B, C et D].

[26] M^{me} Lifeso détaille également ses plans de publication, l'acquisition du nom de domaine www.cozykoala.ca, et ses efforts visant à promouvoir le développement de contenu [Affidavit Lifeso, para 9 à 16 et pièces E à L].

[27] M^{me} Lifeso explique qu'elle prévoit de vendre des produits via son site Web et par le biais de marchés en ligne pour les créateurs, y compris une plateforme connue sous le nom de Zazzle, ainsi que des entreprises qui vendent des services d'impression destinés à la production physique de produits tels que les calendriers et les livres de coloriage [Affidavit Lifeso, para 17 et 18 et Pièce M].

[28] M^{me} Lifeso atteste que des produits ont été disponibles à la vente depuis février 2023 et soutient cette déclaration avec des captures d'écran de pages Web de Zazzle qui remontent au 3 mai 2023, montrant une multitude de vêtements, y compris des vêtements pour bébés, des montres, des sacs, des aimants, des étiquettes de bagages, des couvertures pour bébés, des produits en papier tels que des cartes à vendre [Affidavit Lifeso, para 20 et Pièce N]

[29] M^{me} Lifeso explique qu'elle n'a pas pu trouver des livres, des magazines ou des vêtements liés à « cozy koala » [Affidavit Lifeso, para 21 à 28 et Pièces O à U].

[30] Elle atteste également qu'elle n'a pas été en mesure de trouver des ventes par l'Opposante, de Produits de la Classe 16 ou des ventes de livres par l'Opposante liées à l'une de ses Marques de commerce Koala [Affidavit Lifeso, para 30 et 31]. Elle énumère également les produits de la Classe 25 liés aux Marques de commerce KOALA de l'Opposante, qu'elle n'a pas pu trouver comme étant offerts par l'Opposante [Affidavit Lifeso, para 32]. Elle

fournit ensuite des tableaux concernant ses résultats de recherches impliquant les Marques de commerce Koala de l'Opposante et les produits connexes [para 33 et 34 de [Affidavit Lifeso, para 33 et 34, et Pièces V, W et X].

[31] M^{me} Lifeso déclare qu'à la date de son enquête, notamment le 28 mai 2023, seuls des bavoirs étaient répertoriés en liaison avec les marques de commerce Koala de l'Opposante sur le site Web *www.Toysrus.ca* de l'Opposante et souligne que ce n'est pas un produit énuméré dans sa Demande [Affidavit Lifeso, para 35 et Pièce Y].

[32] M^{me} Lifeso indique que sa recherche sur le site Web de l'Opposante présente simplement KOALA BABY répertoriée comme une marque depuis le 28 mai 2023, et joint les résultats de recherche [Affidavit Lifeso para 36 et Pièce Z].

[33] M^{me} Lifeso a été contre-interrogée. Parmi les faits pertinents du contre-interrogatoire, on peut citer ce qui suit:

- Elle explique que bien qu'elle n'a pas vendu de produits via son site Web *cozykoala.ca*, le site renvoie à la plateforme tierce Zazzle où elle a vendu des produits.
- Les premières ventes de produits effectuées via la plateforme Zazzle ont eu lieu en février 2023 [voir l'engagement pour les factures]. Il s'agit notamment des ventes de tasses, d'un fourre-tout et d'un chandail aux membres de la famille.
- Elle a déclaré que la plateforme Zazzle fabriquait ses produits, qu'elle n'avait pas communiqué avec le fabricant, qu'elle n'avait pas fourni de normes, d'exigences ou de spécifications concernant les produits, mais qu'elle avait inspecté deux produits après leur vente, dont l'un avait été reçu par un membre de la famille.

- Elle a confirmé qu'elle n'avait pas encore créé de dessins pour des produits tels que des calendriers, des affiches et des livres.
- Elle a concédé qu'elle-même et l'Opposante vendaient ou avaient l'intention de vendre leurs produits en ligne.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[34] Il incombe à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. Lorsque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi et que les motifs d'opposition invoqués n'empêchent pas 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]. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminée en faveur de la Requérante après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre de la Requérante.

ANALYSE ET RAISONS

Motif fondé sur la non-enregistrabilité

[35] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur les articles 38 (2) *b*) et 12 (1) *d*) de la Loi est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3 d) 413 (CAF)].

[36] L'Opposante plaide que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec ses enregistrements KOALA (énumérés comme les huit premières entrées dans l'Annexe A).

[37] L'Opposante n'a pas demandé la permission de modifier la déclaration d'opposition pour inclure les quatre demandes antérieures et celles-ci ne seront donc pas prises en compte en ce qui concerne le motif fondé sur la non-enregistrabilité. En tenant compte de l'enregistrement supplémentaire qui a ensuite été radié, l'appui du motif fondé sur la non-enregistrabilité sera limité aux sept autres enregistrements initialement identifiés dans la déclaration d'opposition.

[38] De plus, je note qu'au cours de cette procédure d'opposition, plusieurs des enregistrements sur lesquels s'est fondée l'Opposante ont été soumis à des procédures de radiation en application de l'article 45 de la Loi. Le résultat a été une restriction des produits q à l'égard de plusieurs des Enregistrements de l'Opposante. L'Annexe A reflète la portée actuelle des enregistrements de l'Opposante.

[39] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l'Opposante KOALA de l'Opposante existent encore, à l'exception de l'enregistrement n° LMC1,030,833 pour la marque de commerce KOALA BLUES, qui a désormais été radié [voir *Quaker Oats Co 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'un des enregistrements de la Marque KOALA de l'Opposante.

[40] Je concentrerai mon analyse principalement sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques nominales KOALA BABY de l'Opposante, à savoir les enregistrements n° LMC703,964 et LMC1,029,177 (Marque de commerce KOALA BABY). L'argument de l'Opposante est le plus convaincant à l'égard de sa marque de commerce KOALA BABY. Si

l'Opposante n'a pas gain de cause en invoquant ces enregistrements, alors elle n'aura pas gain de cause en invoquant ses autres marques de commerce déposées. Les enregistrements liés à la Marque de commerce KOALA BABY visent collectivement les produits suivants (Produits visés par l'enregistrement) :

[TRADUCTION]

Oreillers; literie et ensembles de literie, nommément, draps de berceau, couvertures de berceau, ensemble de literie pour lit de bébé, volants de lit, draps de berceau, draps de lit bassinette et couvertures de réception; vêtements, nommément ensembles de layette; jouets mobiles et mobiles musicaux; sacs à langer; fourre-tout; couettes, literie imperméable, débarbouillettes, serviettes pour le rot, coussinets à usages multiples, protège-draps, doublures de coussinets, coussinets à langer, coussinets de berceau, alèses de lit, coussinets de bassinette et de berceau, débarbouillettes, serviettes, nommément serviettes de bain, gants de toilette pour enfants, débarbouillettes, langes de bain; ensembles de literie complets pour lits 1 place, ensembles de literie pour berceaux, couvertures de réception, couvertures de sécurité, couvertures-sac et couvertures à la mode, draps de berceau, draps de bassinette, drap-housse et ensembles de literie pour lit de bébé; peignoirs; bavoirs.

Analyse relative à la confusion

[41] Le test en matière de confusion est établi à l'article 6 (2) de la Loi, qui stipule 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 ou services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont réalisés ou exécutés par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[42] 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 caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- la période pendant laquelle chacune a été en usage;
- le genre de produits, services ou entreprises;
- la nature du commerce;
- le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[43] La liste de ces facteurs énumérés n'est pas exhaustive, et il convient d'accorder un poids différent à différentes circonstances selon le contexte [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 au para 54; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 21].

[44] La confusion est évaluée comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé 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 de commerce [*Veuve Clicquot* au para 20].

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

[45] Ce facteur comprend un examen du caractère distinctif à la fois inhérent et acquis des marques de commerce des parties.

[46] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce renvoie à son originalité. Les marques de commerce composées dans l'ensemble, ou en partie, de mots qui sont descriptifs des produits ou services liés aux marques méritent une portée plus limitée de protection qu'un mot inventé, unique ou non descriptif ou qu'un dessin original [*General Motors Corp c. Bellows*, [1949] RCS 678, 1949 Canlii 47 (CSC), et *Fairmont Resort Properties Ltd c Fairmont Management LP*, 2008 CF 876].

[47] Comme l'a souligné le juge Bédard dans *Philip Morris Products SA c. Imperial Tobacco Canada Limited*, 2014 CF 1237, citant *Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CAF 31, 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 en question lorsque la marque est considérée dans son intégralité et sous l'angle de la première impression.

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

[49] L'Opposante admet que le caractère distinctif inhérent de ses marques de commerce n'est pas plus élevé que celui de la Marque. Elle concentre ses arguments concernant ce facteur sur le caractère distinctif acquis de ses marques de commerce.

[50] La Requérante soutient que la Marque est intrinsèquement distinctive, s'appuyant sur les résultats de recherche pour étayer son allégation selon laquelle la combinaison de COZY et KOALA est distinctive.

[51] Le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 au para 29]. Je note que le terme « koala » est défini dans le dictionnaire *Canadian Oxford Dictionary* (2e éd.), comme [TRADUCTION] « un marsupial ressemblant à un ours australien ayant un pelage gris épais et se nourrissant de feuilles d'eucalyptus ». Le terme n'est pas intrinsèquement lié aux produits de l'Opposante, encore moins à ceux de la Requérante. Au mieux, le terme est légèrement suggestif des enfants ou des bébés en ce sens que les marsupiaux portent leurs petits. Par conséquent, en raison de la présence du terme KOALA, les marques de commerce respectives ont un certain caractère distinctif inhérent. Cependant, en tenant compte des marques de commerce dans leur intégralité, l'inclusion par l'Opposante de l'autre terme, BABY, indique simplement que les produits de l'Opposante sont destinés aux bébés.

[52] En ce qui concerne le terme [TRADUCTION] « confortable », le dictionnaire *Canadian Oxford Dictionary* (2e éd.) le définit comme :

[TRADUCTION] « confortable »

[également « cosy » avec un s] adjectif

1. *confortable, chaud ou douillet : une couverture matelassée chaude.*

2. *intime et sympathique : un restaurant sympathique.*

3. *bénéfique ou opportun, en particulier pour des fins insidieuses : un contrat bénéfique.*

4. *complaisant péjoratif : piétés libérales complaisantes.*

nom [TRADUCTION] [pl. es] un couvercle pour garder quelque chose chaud, en particulier une théière ou un œuf à la coque.

[53] Le terme « *confortable* » est donc, au mieux, suggestif d'une caractéristique de certains des produits, tels que les chandails, en ce sens qu'ils pourraient conférer confort et chaleur ou mettre le porteur à l'aise. Je

ne suis pas en mesure d'établir un lien significatif entre ce terme et des produits autres que certains de ses vêtements et de ses casquettes.

[54] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé que la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante.

[55] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, l'Opposante soutient qu'il s'agit d'une chaîne célèbre de magasins de jouets et de bébés ayant de nombreux magasins de détail et des sites Web qui reçoivent des millions de visiteurs chaque année [observations écrites de l'Opposante, para 16]. Même si la notoriété de l'Opposante n'est pas contestée, c'est l'étendue à laquelle sa marque de commerce KOALA BABY est devenue connue qui est en cause.

[56] L'Opposante revendique des ventes annuelles, entre 2019 et 2022, de plus de 200 000 unités de produits arborant les « Marques de commerce Koala » avec un chiffre d'affaires généré de plus de 4 000 000 \$. Il n'est pas clair quelle portion d'unités ou de ventes est liée aux Produits visés par l'enregistrement associés à la Marque de commerce KOALA BABY. Pour cette raison, il n'est pas clair dans quelle mesure la marque de commerce KOALA BABY est devenue connue et pour quels produits.

[57] Les preuves dont je dispose, qui pourraient être considérées comme contribuant à défaire en sorte que la Marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante devienne connue, comprennent les dépliants publicitaires de l'Opposante, les pages de son site Web et les étalages en magasin.

[58] En ce qui concerne le dépliant publicitaire qui figure dans la Pièce A, M. Muriella ne fournit pas de chiffres de distribution pour le Canada. Par conséquent, je ne suis pas prête à conclure que ce dépliant publicitaire a

contribué de manière significative à la mesure dans laquelle la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante est devenue connue.

[59] Les pièces fournies en preuve montrant divers produits liés à la marque de commerce KOALA BABY telle qu'elle se présente sur le site Web de l'Opposante et en magasin sont également lacunaires en ce sens qu'il n'y a aucune indication du niveau des ventes de ces produits, ni de la période pendant laquelle ils ont été vendus. En effet, la preuve suggère que certains des articles étaient, du moins à la date à laquelle la preuve a été recueillie, en rupture de stock [voir, par exemple, les pièces P et Q].

[60] Même si M. Muriella a fourni une indication du nombre et de la valeur des ventes, la nature agrégée de cette preuve signifie que je ne peux pas présumer d'un niveau particulier de ventes concernant l'un des produits liés à la Marque de commerce KOALA BABY. De même, la preuve sous forme de dépliants publicitaires, de matériel de site Web ou d'étalages en magasin n'est pas particulièrement édifiante. Je suis donc incapable d'évaluer avec précision dans quelle mesure KOALA BABY est devenue connue au Canada et avec quels produits elle était en liaison.

[61] Malgré ces lacunes liées à la preuve, sur la base d'une lecture objective de la preuve dans son ensemble, je suis disposée à accepter que la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Je m'appuie sur des preuves, y compris le nombre important de visites sur le site Web de l'Opposante par des Canadiens, les états de l'emploi de la marque de commerce KOALA BABY étayés par des produits liés à cette marque de commerce et apparaissant sur le site Web de l'Opposante ou dans les magasins. Je note que M. Muriella a fourni la déclaration selon laquelle ces pages de site Web étaient représentatives de la façon dont les produits sont présentés depuis 2020. Je suis disposée à accepter que la Marque de commerce KOALA BABY de

l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure, du moins en ce qui concerne certains des articles de lit, de bain et à langer de l'Opposante ainsi que des cache-couches. Bien que la page Web liée aux cache-couches KOALA BABY indique que l'article est en rupture de stock, je note l'existence de plusieurs avis de clients, ce qui suggère des ventes antérieures.

[62] L'Opposante revendique un revenu annuel de plus de 4 millions pour la période de 2019 à 2022 à l'égard des produits de marque KOALA de l'Opposante, dont une catégorie est les produits de marque KOALA BABY. Il est raisonnable d'inférer qu'au moins une partie de ces ventes a correspondu aux Produits visés par l'enregistrement dans la preuve, tels employés en liaison avec la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante, même si les détails sont absents.

[63] Par conséquent, l'évaluation globale du facteur de l'article 6 (5) a), qui est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l'Opposante, mais seulement en ce qui concerne les Produits de la Classe 25 et pas autrement.

La période pendant laquelle les Marques de commerce ont été en usage

[64] La Requérante a démontré la vente des tasses, d'un sac fourre-tout et d'un chandail, depuis février 2023 [Affidavit Lifeso, para 17, questions du contre-interrogatoire 33 et 34 et réponse à l'engagement lié à ces questions].

[65] L'Opposante soutient qu'elle emploie sa marque de commerce déposée KOALA BABY depuis au moins 2014 [observations écrites de l'Opposante, para 19]. Cependant, la preuve n'appuie pas une revendication d'emploi antérieur avant 2019. À cet égard, je note que la seule preuve qui précède 2019 est le dépliant publicitaire à la Pièce A de l'Affidavit de M. Muriella. Il n'y a aucune indication de ventes de 2014 à 2019 de produits apparaissant

dans le dépliant publicitaire lié à la Marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante. De plus, je note que les déclarations de M. Muriella précisent un emploi [TRADUCTION] « pendant de nombreuses années » plutôt que de dire [TRADUCTION] « depuis 2014 » dans le contexte du dépliant publicitaire (Affidavit Muriella, para 5 et Pièce A). De plus, M. Muriella s'appuie sur le libellé [TRADUCTION] « depuis le dépôt de la Marque opposée » (Affidavit Muriella, para 6 concernant une réclamation pour les ventes de produits de marque KOALA) [TRADUCTION] « depuis 2020 » en ce qui concerne les exemples représentatifs de produits disponibles sur le site Web de l'Opposante (Affidavit Muriella, para 9 et 13) et [TRADUCTION] « ... les années entre 2019 et 2022 » pour les chiffres de valeur et de volume des ventes (Affidavit Muriella, para 16). Bien que le paragraphe 16 de l'Affidavit de M. Muriella vise un tableau contenant des renseignements sur les ventes de 2015 à 2021, aucun tableau de ce type n'a été fourni.

[66] La preuve soutient une revendication d'emploi de la Marque de commerce KOALA BABY par l'Opposante depuis 2019 en liaison avec des produits de bain, de literie et des produits à langer pour bébés ainsi que des cache-couches. Je constate qu'à la lumière de l'emploi par l'Opposante de sa Marque de commerce KOALA BABY, ce facteur favorise l'Opposante à l'égard des produits de la Classe 25, mais pas autrement.

Genre des produits ou entreprise

[67] Dans la détermination de ce facteur, c'est l'état déclaratif des produits de la Requérante, tel que fourni dans sa demande, et les Produits visés par l'enregistrement que je dois considérer [*Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Toutefois, ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties plutôt que tous les commerces possibles que le libellé pourrait englober. Une preuve de

la nature véritable du commerce des 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)].

[68] En résumé, les Produits visés par l'enregistrement de l'Opposante se limitent aux articles pour bébés et comprennent des produits qui feraient partie d'une layette, de literie pour bébés, de textiles de bain et d'accessoires mobiles. Les Produits visés par l'enregistrement qui pourraient être considérés comme les plus étroitement liés aux Produits de la Classe 25 de la Requérante sont des [TRADUCTION] « peignoirs », ainsi que tout vêtement pour nourrissons qui pourrait être inclus dans une layette, par exemple, des cache-couches pour nourrissons.

[69] Les Produits de la Classe 16 de la Requérante ne se chevauchent pas avec ceux de l'Opposante. Au mieux, certains d'entre eux sont destinés aux enfants. Cependant, le caractère intrinsèque des produits de la Classe 16 de la Requérante les différencie des Produits visés par l'enregistrement de l'Opposante. Le fait que les produits respectifs des parties peuvent être destinés aux enfants est une similitude trop grande pour être déterminante, compte tenu des faits de l'espèce.

[70] La Requérante soutient qu'il est incorrect de présumer que des produits sont similaires simplement parce qu'ils appartiennent à la même catégorie générale, par exemple les vêtements, et elle invoque *Tradition Fine Food Ltd c. 3102-6636 Quebec Inc*, 2006 CF 858 (*Tradition*) [observations écrites de la Requérante para 11]. Bien que je suis en général d'accord avec la déclaration, la Requérante passe sous silence une distinction significative. Dans la décision *Tradition*, le juge Blanchard a

qualifié *Clorox Co. c. Sears Canada Inc* 2 FC 579 (Clorox), en disant ce qui suit au paragraphe 77 :

[TRADUCTION]

Son point était de mettre en garde contre le fait de donner trop de poids à l'idée que les produits appartiennent à la « même rubrique générale »; sinon, les titulaires de marques de commerce faibles obtiendraient essentiellement un monopole sur un mot particulier. En d'autres termes, le fait que deux marques de commerce appartiennent à la « même rubrique générale » ne signifie pas automatiquement qu'il y aura de la confusion. Au contraire, la Commission et la Cour doivent considérer plus spécifiquement à quel point les produits « [sic] » sont similaires, surtout lorsque la marque de commerce de l'Opposante est jugée comme n'ayant aucun caractère distinctif inhérent.

[71] Les marques de commerce en cause dans *Tradition* étaient BAGEL TRADITION'L et Dessin et TRADITION. Dans l'affaire *Clorox*, les marques de commerce étaient K.C. MASTERPIECE et MASTERPIECE, le tribunal ayant conclu que « Masterpiece » était un mot courant du dictionnaire et, par conséquent, que les marques de commerce avaient droit à une protection restreinte, le terme étant descriptif des produits [*Tradition*, au para 17]. La Cour a ensuite averti que des monopoles seraient accordés si, dans le cas de marques faibles, la dépendance aux produits appartenant à la même catégorie générale empêchait l'enregistrement, ajoutant que c'était quelque chose que les tribunaux ont contesté par le passé [*Tradition*, au para 19]. La Cour a convenu avec la Commission que les marques de commerce des parties étaient faibles. Elle a également estimé que la Commission avait correctement appliqué *Clorox* en accordant peu de poids au fait que les produits appartenaient à la même catégorie générale de produits parce que les marques de commerce étaient faibles et le genre des produits était différent.

[72] En l'espèce, les marques de commerce des parties ne peuvent pas être considérées comme faibles. Comme discuté ci-dessus, le terme « koala » n'est ni descriptif ni même fortement suggestif des produits respectifs des

parties. À cet égard, je note que la Requérante même a soutenu que la Marque était intrinsèquement distinctive. Même si c'est légèrement moins le cas pour la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante, comme discuté ci-dessus, elle ne peut pas être considérée comme une marque particulièrement faible. C'est pourquoi je crois que les précédents peuvent être écartés et le principe de la doctrine de la protection étroite discuté dans *Clorox* et *Tradition* n'est pas applicable en l'espèce, car il ne concerne pas les marques particulièrement faibles.

[73] La Requérante s'est appuyée sur un libellé limitatif pour restreindre sa revendication, excluant essentiellement les vêtements et accessoires pour bébés et de maternité. En ce qui concerne les peignoirs KOALA BABY de l'Opposante, ainsi que les vêtements pour nourrissons qui pourraient être considérés comme faisant partie d'une layette, il n'y a pas de chevauchement direct avec les produits vestimentaires de la Requérante qui sont spécifiquement destinés aux adultes. Néanmoins, je considère que les Produits de la classe 25 de la Requérante sont liés aux Produits visés par l'enregistrement de l'Opposante, en particulier les peignoirs et les vêtements de layette pour nourrissons. Par conséquent, le facteur lié au genre des produits favorise l'Opposante à l'égard des Produits de la Classe 25 de la Requérante, mais pas autrement.

Nature du commerce

[74] L'Opposante vend ses produits, y compris les Produits visés par l'enregistrement, par le canal de ses propres magasins et sites Web, tandis que, du moins pour l'instant, la Requérante vend ou prévoit de vendre par le canal de son site Web et d'une plateforme tierce. L'Opposante soutient qu'un propriétaire a droit à l'emploi exclusif de sa marque de commerce déposée par n'importe quelle voie plutôt que d'être confiné aux méthodes en cours ou employées par le passé. Je suis d'accord que l'évaluation concernant les

voies de commercialisation doit se concentrer sur le droit des parties de vendre leurs produits par une voie plutôt que sur la question de savoir si elles le font effectivement [*United Artists Pictures Inc c. Pink Panther Beauty Corp*, [1998] 3 CF 534, 80 CPR (3d) 247 au para 32].

[75] En l'absence de restrictions dans l'état déclaratif des produits quant à l'endroit où les Produits visés par l'enregistrement pourraient être vendus, étant donné le chevauchement concernant les vêtements de la Classe 25 de la Requérante et la possibilité que les produits peuvent passer par les mêmes voies de commercialisation, je considère que ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement en ce qui concerne ces Produits de la Classe 25 qui, en raison de leur caractère similaire, sont susceptibles d'emprunter les mêmes voies de commercialisation.

Degré de ressemblance

[76] Lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur intégralité. Il n'est pas correct de placer les marques de commerce côte à côte et de comparer en examinant les ressemblances ou les différences entre les éléments ou composantes [*Veuve Clicquot, supra*, au para 20]. Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (Masterpiece), la Cour suprême indique également qu'il est préférable, en matière de comparaison des marques, de demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique. Je note que le degré de ressemblance entre les marques de commerce est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece*, au para 49]. De plus, je tiens compte de la jurisprudence, comme la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2 d) 183, à la p. 188 (CF 1^{re} inst) qui appuie le principe selon lequel la

première partie d'une marque de commerce est celle qui revêt le plus d'importance aux fins de l'évaluation du caractère distinctif.

[77] La partie frappante ou unique de la marque de commerce de l'Opposante est clairement KOALA, compte tenu de la signification descriptive de BABY. Il n'en va pas nécessairement de même pour la Marque, où les deux composantes sont au moins plutôt frappantes et uniques, tout comme la combinaison. Je note que la première partie de la Marque, COZY, est différente de la marque de commerce KOALA BABY.

[78] Les marques de commerce des parties se ressemblent dans une certaine mesure lorsqu'elles sont présentées et lorsqu'elles sont prononcées, puisque les deux contiennent le terme KOALA. Cependant, les premières parties différentes limitent de manière significative le degré de ressemblance des marques de commerce des parties lorsqu'elles sont présentées ou lorsqu'elles sont prononcées.

[79] J'estime que les marques de commerce des parties communiquent des idées quelque peu différentes. Les marques de commerce KOALA BABY de l'Opposante véhiculent l'idée d'un [TRADUCTION] « koala » qui est lui-même un [TRADUCTION] « bébé » ou d'un [TRADUCTION] « koala » lié à des produits pour bébés. La Marque évoque un [TRADUCTION] « koala » qui est confortable, chaud ou douillet, ou peut-être suggère des produits ayant ces caractéristiques.

[80] Même si j'étais sceptique, l'Opposante m'a exhorté lors de l'audience à conclure que [TRADUCTION] « douillet » et « bébé » ont la même signification. Cependant, après avoir examiné les significations des termes dans le dictionnaire, je suis convaincue que ce n'est pas le cas.

[81] En fin de compte, même s'il y a une certaine ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et dans l'idée

suggérée en raison du terme commun KOALA, en considérant les marques de commerce des parties dans leur intégralité, je trouve qu'elles sont légèrement plus différentes qu'elles ne sont semblables sur le plan sonore, visuel et en ce qui concerne les idées suggérées. Pour cette raison, ce facteur favorise la Requérante, mais juste légèrement.

Circonstances de l'espèce – Famille de marques de commerce

[82] Bien que l'Opposante fait référence à une [TRADUCTION] « famille de marques » (voir, par exemple, les observations écrites de l'Opposante, para 4 et la déclaration d'opposition, para 5), on ne présume pas qu'il existe une famille de marques dans le cadre d'une procédure d'opposition. Comme l'a soutenu la Requérante lors de l'audience, pour se fonder sur une famille de marques, un opposant doit établir l'emploi de plus d'une ou de deux marques de commerce au sein d'une famille. Étant donné les lacunes liées au défaut de l'Opposante à fournir des preuves de vente concernant plus d'une ou marque de commerce spécifiquement, je ne peux pas conclure que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques de commerce de l'Opposante [*Arterra Wines Canada, Inc c. Diageo North America Inc.*, 2020, CF 508].

Conclusion sur le motif fondé sur l'enregistrabilité

Vêtements de la Classe 25

[83] Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce relatives aux produits de la classe 25 de la Requérante, et en particulier compte tenu de la ressemblance des produits et des commerces des parties, le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle la marque KOALA BABY de l'Opposante est devenue connue, ainsi que la durée de son emploi, j'estime que la prépondérance des probabilités entre une conclusion qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante et la conclusion qu'il y a une

probabilité raisonnable de confusion penche en faveur de l'Opposante, et ce malgré la ressemblance limitée des marques de commerce en ce qui concerne leur présentation, leur son et les idées suggérées.

Produits de la Classe 16

[84] Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier compte tenu du fait qu'il existe une ressemblance restreinte entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et l'idée suggérée, et du fait que les produits et commerces des parties ne sont pas étroitement liés, j'estime que la prépondérance des probabilités entre une conclusion qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce KOALA BABY de l'Opposante et la conclusion qu'il y a une probabilité raisonnable de confusion penche en faveur de la Requérante. Bien que le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues en ce qui concerne ces produits, ainsi que la période d'emploi des marques de commerce des parties, favorisent l'Opposante en ce qui concerne les Produits de la Classe 25, il n'en va pas de même pour les Produits de la Classe 16. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12 (1) d) est rejeté en ce qui concerne ces Produits de la Classe 16.

Motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 (1) a) et sur l'absence de caractère distinctif

[85] La date pertinente à l'égard de ce motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement est la date de production de la demande, en l'espèce, le 1^{er} juillet 2019. La date pertinente pour le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est la date de production de l'opposition, en l'espèce le 11 juillet 2022 [*Metro Goldwyn Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.*, 2004 CF 1185].

[86] L'Opposante a plaidé qu'en vertu de l'article 16 (1) a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque puisque, à la date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante figurant à l'Annexe A, lesquelles ont été antérieurement produites, employées ou révélées au Canada.

[87] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16 (1) a), l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé au moins l'une de ses marques de commerce à la date de production de la demande, à savoir le 1^{er} juillet 2019, et qu'elle n'avait pas abandonné la ou les marques de commerce à la date de l'annonce, qui est le 11 mai 2022.

[88] De même, pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau de preuve à en vertu de l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de l'opposition, à savoir le 5 août 2022, ses marques de commerce avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c. Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4 th) 427, aux para 33 et 34].

[89] Je constate qu'à la lumière des lacunes qui figurent dans la preuve examinée ci-dessus, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer l'emploi d'une ou plusieurs de ses marques de commerce à compter du 1^{er} 2019, et que la marque de commerce n'avait pas été abandonnée en date du 11 mai 2022. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 16 (1) a) est rejeté.

[90] De même, l'Opposante n'a pas fourni de preuve fiable que l'une ou plusieurs de ses marques de commerce avaient acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada de manière à annuler le

caractère distinctif de la Marque à compter du 5 août 2022. Par conséquent, le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

[91] Je note que, malgré ce qui précède, si j'avais constaté que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, le résultat de ces deux motifs ne serait pas meilleur pour l'Opposante que le résultat atteint en ce qui concerne le motif fondé sur la non-enregistrabilité déterminé ci-dessus.

Motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 (1) b)

[92] L'Opposante allègue en vertu de ce motif que la Requérante n'a pas le droit d'enregistrer la Marque à la lumière de l'article 16 (1) b) de la Loi puisque, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce non déposées de l'Opposante, pour lesquelles des demandes d'enregistrement sont en instance (Marques de commerce en instance).

[93] En ce qui a trait à ce motif, je suis d'avis que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial puisque les Marques de commerce en instance étaient actives le 1^{er} juillet 2019.

[94] L'analyse ci-dessus concernant le motif fondé sur la non-enregistrabilité, bien que similaire à certains égards, est différente en ce sens qu'il n'existe aucune preuve significative que les Marques de commerce en instance étaient connues dans une quelconque mesure à la date pertinente. De même, on ne peut plus dire que la période pendant laquelle les marques de commerce des parties ont été en usage favorise l'Opposante, car il n'y a pas de preuve convaincante d'emploi à la date pertinente. Même s'il n'y a pas de changement majeur concernant le facteur impliquant la ressemblance des marques de commerce dans la présentation, le son et l'idée suggérée, étant donné l'ajout d'un troisième terme à ces marques de

commerce, par exemple « maternity » dans KOALA MOM MATERNITY, la ressemblance est légèrement moins forte que dans le cadre de l'analyse réalisée sous le motif fondé sur la non-enregistrabilité. Cela dit, puisque les Marques de commerce en instance visent les vêtements de maternité, il y a un chevauchement direct avec les Produits de la classe 25 en ce qui concerne le genre de vêtements pour adultes et aussi en ce qui concerne les éventuelles voies de commercialisation de ces produits.

Conclusion concernant le motif fondé sur le droit à l'enregistrement énoncé à l'article 16 (1) b)

[95] En ce qui concerne les Produits de la Classe 25, ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce prévues par l'article 6 (5) de la Loi, je considère que cette affaire est, au mieux, de nature exceptionnelle, compte tenu de l'absence de preuve de l'emploi et de réputation ainsi que de la ressemblance limitée des marques de commerce des parties. Cela étant dit, compte tenu du chevauchement des produits et des voies de commercialisation, la Requérante ne m'a pas convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des Marques de commerce en instance. En conséquence, le motif fondé sur l'article 16 (1) b) est retenu en ce qui concerne les Produits de la Classe 25.

[96] Cependant, en ce qui concerne les Produits de la Classe 16, compte tenu des différences dans le genre des produits et des commerces, de l'absence de preuve que les Marques de commerce en instance ont été employées pendant une certaine période ou qu'elles étaient devenues connues au Canada à la date pertinente et à la lumière de la ressemblance limitée entre les marques des parties, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des Marques de commerce en

instance de l'Opposante. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 16 (1) *b*) est rejeté en ce qui concerne les Produits de la Classe 16.

La Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque

[97] La date pertinente à l'égard de ce motif d'opposition est la date de production de la Demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3 d) 469 (COMC) à la p 475].

[98] L'Opposante a plaidé que la Demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 38 (2) *e*) de la Loi étant donné que la Requérante n'employait pas, soit par elle-même, soit par l'entremise d'un licencié, la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande.

[99] En tant que détermination initiale, je constate que l'argument en soi est insuffisant. Même si en règle générale, il est acceptable de simplement plaider qu'un requérant n'employait pas la marque de commerce visée par la demande pour s'acquitter du premier aspect de l'article 38 (2) *e*) de la Loi, l'Opposante n'a pas poursuivi en invoquant des faits pertinents pour s'acquitter du deuxième aspect, à savoir indiquer pourquoi la Requérante ne projetait pas d'employer la Marque au Canada. Il ne suffit pas de simplement dire que la Requérante n'a pas pris de mesures sérieuses pour employer la Marque en liaison avec les produits visés par la demande sans plaider des faits pertinents appropriés.

[100] Néanmoins, même si le motif avait été dûment plaidé, j'aurais conclu que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Lorsque j'ai demandé lors de l'audience comment l'Opposante a cru qu'elle s'était acquittée de son fardeau, l'agent de l'Opposante a invoqué la décision du Registraire dans *Wheel Pros, LLC. c. KMC Chain Industrial Co, Ltd*, 2024 COMC 36 (*Wheel Pros*). Même si le motif fondé sur l'article 38 (2) *e*) a été partiellement accueilli dans *Wheel Pros*, cela était attribuable aux

réponses données lors du contre-interrogatoire, qui suggéraient qu'un produit particulier n'était pas en cours d'élaboration. Il n'y a aucune preuve similaire en l'espèce. Par conséquent, ce motif est rejeté.

DÉCISION

[101] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63 (3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en ce qui a trait aux produits énumérés dans la Classe 25 du système de Nice :

[TRADUCTION]

Cl25 Casquettes; vêtements décontractés; pulls à capuchon; sweat-shirts à capuchon; vestes; pulls à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; pantalons; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; chaussettes; casquettes de softball; chandails; sweat-shirts; tee-shirts; cravates; tuques; chemises pour femmes; chaussettes pour femmes; tous les produits susmentionnés excluant les vêtements pour bébés, les accessoires de mode pour bébés, les vêtements pour enfants, les accessoires de mode pour enfants, les vêtements de maternité et les accessoires de mode pour la maternité.

et je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des Produits de la Classe 16, nommément :

[TRADUCTION]

Cl16 Livres pour bébés; cartes d'anniversaire; livres; calendriers; livres pour enfants; livres d'histoires pour enfants; cartes de Noël; livres de coloriage; livres de cuisine; livres éducatifs; cartes de vœux; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres d'images; images; affiches; cartes de remerciement; calendriers muraux

en vertu de l'article 38 (12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

ANNEXE A

Marques de commerce de l'Opposante

Numéro	Marque de commerce	Numéro d'enregistrement	Produits
1	KOALA BABY	LMC703,964	[TRADUCTION] Oreillers; literie et ensembles de literie, nommément draps de berceau, couvertures de berceau, ensemble de literie pour lit de bébé, draps contour pour berceau, draps de lit bassinette, et couvertures de réception, vêtements, nommément ensembles de layette; jouets mobiles et mobiles musicaux
2	KOALA KIDS	LMC841,513	[TRADUCTION] Vêtements pour bébés et enfants
3	KOALA BABY & Dessin	LMC876,865	[TRADUCTION] Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu'en papier, caches-couche, bonnets, bottillons, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons pour bébés, pantalons-collants et bas de pyjama, casquettes, cardigans, coordonnés constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de vêtements pour le bas du corps, nommément de pantalons, de pantalons pour bébés, de pantalons-collants et de bas de pyjama, barboteuses, robes, chapeaux, layettes constituées de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsages-culottes, layette constituée de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à

			col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et barboteuses, ainsi que de pantalons, layettes constituées de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsages-culottes, layettes constituées de cardigans et de pantalons, layettes constituées de barboteuses et de pantalons, layettes constituées de cardigans, de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de pantalons, layettes, mitaines, ensembles constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsage-culotte, pantalons, salopettes courtes, barboteuses, chemises, ensembles-shorts, ensembles constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsages-culottes, shorts, jupes, vêtements de nuit, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, maillots de bain, ensembles de vêtements de bain constitués de maillots de bain, ensembles de vêtements de bain constitués de caleçons de bain, tee-shirts, hauts, nommément hauts pour enfants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à
--	--	--	---

			capuchon, caches-couche, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsages-culottes.
4	KOALA KIDS et Dessin 	LMC876,873	[TRADUCTION] Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu'en papier, chapeaux, jeans.
5	KOALA BABY	LMC1,029,177	[TRADUCTION] Sacs à langer, fourre-tout, literie imperméable, serviettes pour le rot, coussinets à usages multiples, protège-draps, doublures de coussinets, coussinets à langer, alèses de lit, coussinets de berceau, coussinets de bassinette et de berceau, débarbouillettes, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes, langes de bain; ensembles de literie complets pour lits 1 place, ensembles de literie pour berceaux, couvertures de réception, couvertures de sécurité, couvertures-sac et couvertures à la mode, draps de berceau, draps de bassinette, drap-housse et ensembles de literie pour lit de bébé; peignoirs; bavoirs.
6	KOALA BLUES [désormais radiée]	LMC1,030,833	[TRADUCTION] Vêtements pour bébés et enfants, nommément, salopettes, combinaisons, chemises, tee-shirts, cache-couches, jeans, pantalons, pantalons tricotés, pantalons en sergé, shorts tricotés et en tissu, robes, combinaisons, salopettes courtes, sous-vêtements, maillots de bain, chandails, chapeaux, gants, casquettes, enveloppes de bébé, vestes, salopettes, bavoirs en tissu, layette et chaussettes.

7	<i>Koala Baby</i> <i>Essentials et</i> <i>Dessin</i> 	LMC1,121,326	[1] [TRADUCTION] Couches en tissu; culottes d'entraînement jetables; couches jetables; cintres pour vêtements de bébés et d'enfants; coussins de couchage à usage multiple, pare-chocs pour berceaux, pare-chocs pour meubles; sacs en tissu spécialement adaptés à l'empilage et au stockage des couches; couettes, draps de lit imperméables, couvertures de lit imperméables, housses de lit imperméables, draps de lit imperméables, serviettes hygiéniques, protège-draps, doublures de coussins de lit, couvertures de coussins de lit, coussinets à langer, coussins de berceau, alèses de lit et coussinets de bassinette et de berceau, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes en tissu, gants de toilette pour enfants, langes de bain; literie et ensembles de literie, nommément tours de berceau, draps de berceau, couvertures de berceau, tours de berceau, draps de berceau, tours de berceau, draps de berceau, volants de lit, douillettes et draps de bassinette, cantonnières et couvertures de réception; vêtements pour bébés et enfants, nommément, bonnets, cardigans, manteaux, ensembles coordonnés comprenant des hauts et des bas, mitaines; chaussures pour enfants et bébés, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; et vêtements pour bébés et enfants, nommément vêtements décontractés et vêtements de sport;
8	Koalababy & Dessin 	LMC1,121,325	[TRADUCTION] Couches en tissu; culottes d'entraînement jetables; sièges d'appoint à harnais, housses de sièges d'auto pour enfants; porte-boissons adaptées aux sièges d'auto pour enfants; cintres pour vêtements de bébés

			et d'enfants; supports à fixer aux sièges d'auto pour enfants; solutions de fenêtres, nommément, pare-soleil, stores de fenêtre, abat-jour de fenêtre, embouts de fenêtre, tringles à rideaux, rails de rideaux, anneaux de rideau, attaches de rideaux; sacs en tissu spécialement conçus pour l'empilage et le stockage des couches; serviettes pour le rot; débarbouillettes; serviettes, nommément, serviettes de bain, serviettes en tissu, gants de toilette pour enfants, langes; ensembles de literie complets pour lits 1 place, ensembles de literie pour berceau, couvertures d'accueil, couvertures de sécurité, langes et couvertures de mode, draps de lit d'enfant, draps de couffin, draps de lit portatif et draps de berceau, et draperies de fenêtre; literie et ensembles de literie, nommément tours de berceau, draps de berceau, couvertures de berceau, tours de berceau, draps de berceau, tours de berceau, draps de berceau, volants de lit, douillettes et draps de bassinette, cantonnières et couvertures de réception; peignoirs de bain; vêtements, nommément ensembles de layette; vêtements pour bébés et enfants, nommément bavoirs autres qu'en papier, cache-couches, bonnets, bavoirs, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons pour bébés, pantalons collants et bas de pyjama, casquettes, cardigans, coordonnés constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants; vêtements pour bébés et enfants, nommément bonnets, cardigans, manteaux, ensembles coordonnés comprenant des hauts et des bas, mitaines; vêtements pour bébés et enfants, nommément chemises, chemises tricotées, chemises tissées, chemises à col,
--	--	--	---

			pulls, chemises à capuchon, sweat-shirts à capuchon, vestes à capuchon, combinés-slips, pulls, t-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et chemises et pantalons pour couches; vêtements pour bébés et enfants, nommément ensembles de layette comprenant des blouses et des bonnets, ensembles de layette comprenant des salopettes et des hauts; vêtements pour bébés et enfants, nommément, vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, sweat-shirts, pantalons de survêtement, pulls, maillots de bain, ensembles de maillots de bain comprenant des maillots de bain et des couvertures, ensembles de maillots de bain comprenant des maillots de bain et des ensembles de vêtements de bain constitués de caleçons de bain, tee-shirts, hauts, nommément hauts pour enfants : chemises, chandails à col, pulls d'entraînement à capuchon, cache-couches, chandails, tee-shirts, hauts de pyjama et corsages-culottes., tee-shirts, collants, blousons coupe-vent; vêtements pour bébés et enfants, nommément, vêtements décontractés et vêtements de sport; chaussures pour enfants et bébés, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; bavoirs pour bébés; bavoirs pour tout-petits; bavoirs en tissu pour bébés; bavoirs en tissu pour tout-petits; bavoirs en vinyle pour bébés et tout-petits; mobiles de berceau, animaux en peluche, hochets mous, décorations de Noël, tables de jeu, tables d'activités multiples pour enfants, sacs en peluche pour Halloween et paniers de Pâques; jouets conçus pour être attachés aux sièges d'auto
--	--	--	--

9	KOALA MOM ESSENTIALS MATERNITY <i>[désormais enregistrée, en instance à la date de production de la Demande]</i>	Numéro de la Demande : 1837896 LMC1,148,278	[TRADUCTION] Tee-shirts de maternité, débardeurs de maternité, pantalons collants de maternité, cardigans de maternité, pantalons de maternité, pyjamas de maternité, robes de maternité, chandails de maternité, vestes d'extérieur de maternité, chaussures de maternité, pantoufles de maternité
10	KOALA MOM MATERNITY <i>[désormais enregistrée, en instance à la date de production de la Demande]</i>	Numéro de la Demande : 1875807 LMC1,148,279	[TRADUCTION] Tee-shirts de maternité, débardeurs de maternité, pantalons collants de maternité, cardigans de maternité, pantalons de maternité, pyjamas de maternité, robes de maternité, chandails de maternité, vestes d'extérieur de maternité, chaussures de maternité, pantoufles de maternité
11	KOALA MOM MATERNITY <i>[désormais enregistrée, en instance à la date de production de la Demande, demande divisionnaire n° 1 875 807]</i>	Numéro de la Demande : 2101160 LMC1,148,280	[TRADUCTION] Bandeaux de grossesse; Tee-shirts de maternité, débardeurs, pantalons collants, écharpes d'allaitement, écharpes d'allaitement, soutiens-gorge d'allaitement, culottes, cardigans, pantalons, pyjamas, robes de chambre, chandails, vestes d'extérieur, chaussures, pantoufles
12	KOALA MOM ESSENTIALS MATERNITY	Numéro de la Demande : 2101166	[TRADUCTION] Bandes de soutien de maternité; T-shirt de maternité, débardeur, leggings, châles d'allaitement, écharpes d'allaitement, soutien-gorge d'allaitement, culottes, cardigans,

	<i>[désormais enregistrée, en instance à la date de production de la Demande. Numéro de la Demande divisionnaire : 1837896]</i>	LMC1,148,281	pantalons, pyjamas, robes de chambre, chandails et vestes d'extérieur.
--	---	--------------	--

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-01-22

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Lawrence Veregin

Pour la Requérante : Regeena Lifeso

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Aird & Berlis LLP

Pour la Requérante : Aucun agent nommé