

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 21

Date de la décision : 2026-02-02

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

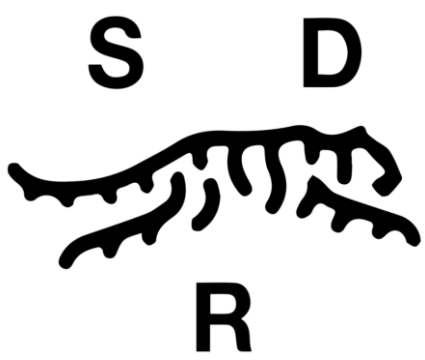
Opposante : Puma SE

Requérante : Sunday Red, LLC

Demande : 2,305,422 pour TIGER STRIPES LOGO et
2,305,429 pour SDR TIGER STRIPES LOGO

INTRODUCTION

[1] Cette affaire concerne l'opposition par Puma SE (l'Opposante) à deux demandes au nom de Sunday Red, LLC (la Requérante), nommément la demande d'enregistrement n° 2,305,422 pour la marque de commerce TIGER STRIPES LOGO et la demande d'enregistrement n° 2,305,429 pour la marque de commerce SDR TIGER STRIPES LOGO (les Marques). Les Marques sont reproduites ci-dessous :

TIGER STRIPES LOGO N° 2,305,422	SDR TIGER STRIPES LOGO N° 2,305,429
	

[2] L'enregistrement des Marques est demandé en liaison avec les produits et les services suivants, reproduits avec le numéro de la classification de Nice connexe :

Produits :

[TRADUCTION]

CI 9 Étuis pour téléphones cellulaires; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil.

CI18 Sacs de sport; sacs à main; bagages; sacs à main; parapluies; portefeuilles.

CI24 Serviettes de golf; serviettes en matières textiles.

CI25 Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; robes; articles chaussants de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; pantalons; polos; chemises; shorts; jupes; mules, à savoir articles chaussants; vestes sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tuques; visières, à savoir couvre-chefs; pantalons de jogging.

CI28 Manches de bâton de golf; bâtons de golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf et sacs de golf.

Services :

[TRADUCTION]

CI35 Vente en ligne et au détail de gants; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne de bâtons de golf, de vêtements de golf, de sacs de golf et de marchandises liées au golf; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de chaussettes; vente au détail de sacs; vente au détail de portefeuilles; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente au détail de parapluies; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport; services de magasin de détail dans le domaine des articles de lunetterie; vente au détail, vente au détail en ligne et vente en gros de ceintures.

[3] L'Opposante invoque, entre autres, les motifs concernant la confusion avec ses marques de commerce figuratives LEAPING CAT et PUMA couvrant de nombreux produits spécifiés dans les demandes de la Requérante. Elle invoque également le motif fondé sur la mauvaise foi.

[4] Le 5 janvier 2026, la Requérante a demandé une prorogation pour produire sa contre-déclaration ainsi qu'une décision interlocutoire concernant la suffisance du motif d'opposition de l'Opposante soulevé en vertu de l'article 38(2)a.1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), alléguant de la mauvaise foi de la part d'un requérant

L'OBJET ET LA PORTÉE DES DÉCISIONS INTERLOCUTOIRES

[5] La suffisance des plaidoyers d'un opposant est régie par l'article 38 de la Loi, lequel prévoit une énumération exhaustive des motifs disponibles. L'article 38(3) établit qu'une déclaration d'opposition doit indiquer les motifs avec des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. En

vertu de l'article 38(6), le registraire peut radier l'ensemble ou une partie d'une déclaration d'opposition si elle n'est pas fondée sur un motif valide ou si le motif n'a pas été plaidé avec suffisamment de détails. De plus, en supposant la véracité des allégations de fait contenues dans la déclaration d'opposition, un motif d'opposition peut être radié s'il n'y a aucune chance raisonnable de réussite à la lumière du contexte de la loi applicable [*Manufacturers Life Insurance Company c British American Tobacco (Brands) Limited*, 2017 CF 436 aux para 57 à 64 (*Manufacturers*)]. Cela dit, dans *Manufacturers*, la Cour fédérale a noté au paragraphe 60 qu'il faut faire preuve de prudence lors de la radiation d'un plaidoyer et qu'il est préférable de pencher du côté de permettre aux revendications nouvelles, mais défendables, de poursuivre vers une décision.

ANALYSE

[6] Un motif d'opposition correctement plaidé invoque les faits pertinents, mais non la preuve que l'opposant a l'intention d'invoquer pour établir ces faits [*Pepsico Inc c Le registraire des marques de commerce* (1976), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)]. Les plaidoyers définissent les questions et permettent de s'assurer qu'un requérant est informé des arguments qu'il doit aborder. De simples affirmations de conclusions ne sont pas des faits pertinents et des plaidoyers appropriés doivent établir « qui, quand, où, comment et de quelle façon » [voir *Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien-être Social)*, 2015 CAF 227 aux para 19 et 27 et *Brink c Canada*, 2024 CAF 43 aux para 53 à 56].

[7] Le motif fondé sur l'article 38(2)a.1) contesté est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

À la Date de production, et à toute autre date et heure pertinente, la Requérante était pleinement consciente des droits antérieurs de l'Opposante dans les marques de commerce

figuratives LEAPING CAT et PUMA bien connues de l'Opposante, à savoir : LMC209348, LMC765716, LMC772641, LMC1121583, LMC477872, et LMC272234.

La tentative de la Requérante d'enregistrer la Marque de commerce opposée représente une tentative délibérée d'exploiter la réputation et l'achalandage acquis par l'Opposante dans ses marques de commerce figuratives LEAPING CAT et PUMA. Avant de produire la demande d'enregistrement pour la Marque de commerce opposée, la Requérante était consciente des marques de commerce figuratives LEAPING CAT et PUMA de l'Opposante et de leur présence dans le marché. La Requérante mène ses activités dans la même industrie, ciblant particulièrement non seulement les produits sportifs associés au golf, mais également des vêtements et des accessoires qui chevauchent directement les produits et services de l'Opposante. L'Opposante emploie depuis longtemps les marques de commerce figuratives LEAPING CAT et PUMA en liaison avec les produits et services associés au sport du golf (entre autres) et, par conséquent, les consommateurs associent les marques de commerce figuratives LEAPING CAT et PUMA de l'Opposante avec de tels produits et services. Les Marques de commerce figuratives Leaping Cat et PUMA de l'Opposante, lesquelles arborent en évidence un dessin de félin en position de bond, ont connu un vaste emploi et sont bien connues au Canada et à l'international depuis plusieurs décennies. La Marque de commerce opposée comporte de manière semblable un grand félin dans une position de bond comme élément dominant.

Les actions de la Requérante vont au-delà de la simple coïncidence ou du chevauchement. Cette production fait partie d'une tentative délibérée et agressive de s'approprier abusivement de l'identité et de l'achalandage de la marque de l'Opposante.

La Requérante a entrepris un stratagème vicieux pour exploiter la reconnaissance par les consommateurs des marques de l'Opposante en adoptant des éléments figuratifs semblables au point de créer de la confusion et en étendant son offre à des catégories de produits dans des marchés où l'Opposante est déjà bien connue.

Ce comportement démontre une intention malhonnête et constitue de la mauvaise foi au sens de l'article 38(2)a.1).

[8] Alors que l'article 38(2)a.1) de la Loi prévoit la mauvaise foi comme motif d'opposition particulier, la mauvaise foi n'a pas été définie par la loi. Cependant, le concept de mauvaise de foi, dans le contexte du droit des marques de commerce, n'est pas nouveau. L'article 30i) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, exigeait qu'un requérant déclare son droit d'employer la marque de commerce visée par la demande. Au fil du temps, la jurisprudence a évolué pour permettre à un plaidoyer d'être fondé sur la mauvaise foi dans le cadre de ce motif. Il est maintenant accepté que les décisions concernant la mauvaise foi dans le cadre de la Loi antérieure peuvent éclairer la signification courante de mauvaise foi [voir, par exemple, *Blossman Gas Inc c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794 au para 119 (*Blossman*) et *Norsteel Building Systems Ltd c Toti Holdings Inc*, 2021 CF 927 aux para 32 à 36 (*Norsteel*)].

[9] La mauvaise foi peut être considérée comme un manquement à une obligation légale, morale ou même commerciale à l'égard d'un tiers [voir *Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng*, 2022 CF 743]. De plus, des questions comme une intention de porter préjudice à l'entreprise d'un autre, ou de la perturber, peuvent être pertinentes dans l'évaluation de la mauvaise foi [*Advanced Purification Engineering Corporation (APEC Water Systems) c iSpring Water Systems, LLC*, 2022 CF 388, aux para 54 à 56].

[10] En affirmant que la mauvaise foi n'a pas été plaidée correctement, la Requérante invoque les conclusions dans *Norsteel*, ci-dessus, ainsi qu'un certain nombre de décisions du registraire. Elle fait valoir que la simple connaissance de la marque de commerce d'un opposant ne suffit pas à établir une conclusion de mauvaise foi.

[11] Je suis d'accord avec la Requérante que les déclarations concernant la simple connaissance de la part de la Requérante des marques de commerce et de l'entreprise de l'Opposante ne sont pas suffisantes pour appuyer ce

motif [*Norsteel* et *Blossman* ci-dessus]. Je note que l'on a conclu que même la cécité volontaire ou l'omission d'enquêter au sujet des droits d'un concurrent sont insuffisantes pour constituer de la mauvaise foi [*Blossman*, ci-dessus]. Cependant, comme il a été aussi noté ci-dessus, il a été reconnu qu'une intention de porter préjudice à l'entreprise d'un autre, ou de la perturber, peut donner lieu à de la mauvaise foi.

[12] Ce motif, tel que plaidé, contient des allégations simples ou spéculatives, ainsi que des déclarations conclusives du droit qui ne possèdent pas les faits pertinents adéquats à l'appui. Il aurait été préférable pour l'Opposante de fournir un meilleur soutien factuel pour ses allégations que Requérante avait l'intention de porter préjudice à l'entreprise de l'Opposante, ou de la perturber, et également pour sa déclaration d'un [TRADUCTION] « stratagème vicieux ». Cependant, à la simple lecture de la déclaration d'opposition dans sa totalité, j'estime que la prépondérance des probabilités est égale quant à savoir si ce motif est suffisamment plaidé. Sans commenter le bien-fondé des allégations de l'Opposante, je ne suis pas convaincue que ce motif doit être radié dans son ensemble à cette étape précoce [pour des conclusions semblables, voir *Industria de Diseño Textil, SA c Sara Ghassai*, 2024 COMC 150 (*Industria de Diseño Textil*) aux para 9 à 18; *StorageVault Canada Inc c CubeSmart*, 2025 COMC 263 au para 13 et *Take-Two Interactive Software, Inc c GAMOMAT Holding GmbH*, 2024 COMC 116 (*Take-Two*) aux para 11 à 13].

[13] Plus particulièrement, les allégations suggèrent des actions au-delà de la simple connaissance par la Requérante des marques de commerce de l'Opposante, même si ces allégations sont brèves en matière de faits particuliers. Les allégations de l'Opposante que le choix de la Requérante d'un félin bondissant était une tentative délibérée, plutôt que coïncidente, d'exploiter la réputation, l'achalandage ou l'identité de marque de

l'Opposante, ou de s'en approprier abusivement, considérées avec son allégation d'un stratagème vicieux de la part de la Requérante pour exploiter la reconnaissance des consommateurs, entend que les actions de la Requérante peuvent aller au-delà d'un comportement commercial acceptable. Même si l'Opposante devra bien s'assurer d'établir des faits à l'appui, ces allégations peuvent donner lieu à de la mauvaise foi.

[14] J'estime que les phrases [TRANSCRIPTION] « bien connue », [TRANSCRIPTION] « constitue de la mauvaise foi au sens de l'article 38(2)a.1) », [TRANSCRIPTION] « élément dominant » et [TRANSCRIPTION] « est déjà bien connue » sont des déclarations conclusives de droit. Si le dossier de preuve contient suffisamment d'appui pour l'une ou plusieurs de ces conclusions, le Membre qui entendra en bout de compte l'affaire prendra la décision appropriée. Ces déclarations ne sont pas l'appui pour les motifs allégués.

[15] Le motif sera maintenu puisque je ne suis pas convaincue que le motif est décrit de manière insuffisante pour permettre à la Requérante de connaître et de répondre à l'argument contre elle.

[16] Conformément à sa demande, la Requérante se voit accorder un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir

Agents inscrits au dossier

Pour l'Opposante : Lipkus Law LLP

Pour la Requérante : Gowling WLG (Canada) LLP