



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 135
Date de la décision : 2015-08-03
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Adhoc Ventures Canada Inc	Opposante
et	
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha	Requérante
1,227,332 pour INFINITI	Demande

LE DOSSIER

[1] Le 4 août 2004, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce INFINITI sur la base d'un emploi projeté au Canada en liaison avec un large éventail de produits comprenant, entre autres, les suivants [TRADUCTION] :

articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil; instruments scientifiques de mesure, nommément conductivimètres; instruments nautiques pour mesurer les distances; exposemètres; lecteurs optiques; . . . **équipement de sport, nommément balles de golf**; articles de pêche, accessoires pour collectionner des insectes, nommément filets et cages; café, cacao et confiseries, nommément chocolats fins (le caractère gras est de moi).

[2] La Section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OIPIC, dont relève également la présente Commission) a permis que la présente demande soit tenue en suspens le temps que d'autres procédures de l'OIPIC concernant des marques susceptibles d'influer sur l'enregistrabilité de la marque visée par la présente demande soient menées à terme.

De ce fait, la présente demande n'a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* que le 21 décembre 2011.

[3] Adhoc Ventures Canada Inc. s'est opposée à la présente demande le 21 août 2012. Le 6 septembre 2012, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, ainsi que l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[4] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit de Lynda Palmer. La preuve de la requérante est constituée de deux affidavits de Gay Owens. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue. Comme l'a souligné l'opposante au para. 20 de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] « Les observations écrites de l'opposante concernent uniquement l'équipement de sport, nommément balles de golf ».

[5] Peu avant l'audience, la Commission a été informée que le second affidavit Owens avait été égaré et se révélait introuvable. À la demande de la Commission, la requérante en a fourni un deuxième exemplaire.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] L'opposante allègue qu'elle est la propriétaire inscrite des marques INFINITI (enregistrement n° LMC443610) et INFINITY (enregistrement n° LMC383050), qui visent toutes deux de l'équipement et des accessoires de golf, y compris des balles de golf.

[7] Divers motifs d'opposition sont soulevés, y compris une allégation selon laquelle la marque visée par la demande n'est pas enregistrable aux termes de l'art. 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec les marques déposées susmentionnées de l'opposante. Ainsi qu'il ressortira de l'analyse ci-dessous, il s'agit en l'espèce de l'unique motif à être étayé par des éléments de preuve – ces derniers prenant la forme des enregistrements de l'opposante. La date pertinente pour l'appréciation de la question de la confusion aux termes de l'art. 12(1)d) est la date de ma décision.

[8] Je passerai brièvement en revue les autres motifs d'opposition selon l'ordre dans lequel ils sont soulevés dans la déclaration d'opposition. Le motif d'opposition fondé sur l'art. 30i) est

rejeté parce qu'il est irrégulièrement plaidé. À cet égard, l'opposante n'a formulé aucune allégation voulant que la requérante soit de mauvaise foi ou agisse de manière frauduleuse. Le motif d'opposition fondé sur l'art. 30e) est rejeté, parce qu'il n'y a pas la moindre preuve pour étayer l'allégation selon laquelle les produits spécifiés dans la présente demande ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce. Le motif d'opposition fondé sur l'art. 16(3)a) est rejeté, parce que l'opposante n'a pas établi l'emploi de ses marques ou n'a pas démontré que ses marques n'avaient pas été abandonnées à la date d'annonce de la marque visée par la demande. Le motif d'opposition fondé sur l'art. 2 est rejeté, parce que l'opposante n'a pas démontré qu'au moins une de ses marques de commerce avait acquis un caractère distinctif au Canada.

PREUVE DE L'OPPOSANTE

Lynda Palmer

[9] M^{me} Palmer atteste qu'elle est recherchiste en marques de commerce. Son affidavit vise à présenter en preuve des copies des enregistrements des marques de commerce INFINITI et INFINITY de l'opposante. Les enregistrements indiquent que, en date du 11 avril 2013, les deux marques figuraient au registre des marques de commerce administré par l'OPIC.

[10] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire afin de vérifier que les marques figuraient encore toutes deux au registre en date d'aujourd'hui. Lorsque j'ai consulté le registre, j'ai constaté que les marques avaient toutes deux fait l'objet de procédures de radiation en vertu de l'art. 45 (des procédures autres que celles auxquelles il est fait allusion au para. 2 ci-dessus).

[11] La décision du registraire, rendue le 26 novembre 2014, dans la procédure en vertu de l'art. 45 concernant la marque INFINITY, a été de modifier l'enregistrement; lequel vise maintenant uniquement des bâtons de golf.

[12] Le même jour, le registraire a rendu une seconde décision dans la procédure en vertu de l'art. 45 concernant la marque INFINITI. Le registraire a conclu qu'il y avait lieu de radier la marque pour défaut d'emploi. Un appel de cette décision a cependant été déposé devant la Cour fédérale le 26 janvier 2015. La marque demeure donc inscrite au registre jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel. L'enregistrement vise des produits décrits comme des balles de golf, des bâtons de golf, des capuchons pour bâtons de golf, et des sacs de golf. La marque INFINITI de l'opposante étant inscrite au registre, l'opposante peut l'invoquer dans la présente procédure.

[13] Le fait que les marques de l'opposante figurent au registre des marques de commerce est suffisant pour justifier le motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)d). En effet, l'opposante n'est pas tenue d'établir l'emploi de ses marques déposées pour légitimer un motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)d).

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Gay Owens

[14] M^{me} Owens atteste qu'elle est une recherchiste en marques de commerce employée par le cabinet qui représente la requérante. Son premier affidavit vise à présenter en preuve, par la voie de pièces, les détails des enregistrements des marques INFINITI et INFINITY de l'opposante tels qu'ils figuraient, le 21 janvier 2014, dans la base de données en ligne tenue à jour par l'OPIC. Ces pièces indiquent que les procédures en vertu de l'art. 45, mentionnées aux para. 10 à 12 ci-dessus, ont été engagées le 18 avril 2012.

[15] Son second affidavit vise à présenter en preuve, par la voie de pièces, les détails de nombreux enregistrements de marques de commerce qui comprennent l'élément INFINITI inscrits au nom de l'opposante. Cette preuve n'est d'aucune aide pour la requérante, car l'existence d'enregistrements antérieurs ne confère pas à la requérante de droits supplémentaires à l'égard de la présente demande : voir, à titre d'exemple, *Groupe Lavo Inc. c. Proctor & Gamble Inc.*, 32 CPR (3d) 533 (COMC), p. 538.

Ce qu'il faut entendre par « confusion entre des marques de commerce »

[16] Comme je l'ai mentionné précédemment, la question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la marque INFINITI visée par la présente demande crée de la confusion avec l'une et/ou l'autre des marques INFINITI et INFINITY de l'opposante, dans le contexte d'un emploi en liaison avec les produits spécifiés dans la demande. Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17] Ainsi, l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si des acheteurs des produits de la requérante vendus sous la marque INFINITI croiraient que ces produits ont été fabriqués ou autorisés par l'opposante, ou font l'objet d'une licence concédée par cette dernière, qui vend uniquement des produits liés au golf sous les marques INFINITI et INFINITY. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

LE TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie selon les circonstances : voir *Gainors Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR 4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5).

EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS À L'ART. 6(5)

[19] Ainsi qu'il ressortira de l'analyse ci-dessous, les troisième et cinquième facteurs, c'est-à-dire le genre des produits des parties et la ressemblance entre les marques des parties, sont les facteurs qui revêtent, en l'espèce, le plus d'importance pour l'appréciation de la probabilité de confusion.

[20] Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques des parties, ne favorisent aucune des parties. À cet égard, je souligne que les marques des parties sont également ou à peu près également intrinsèquement distinctives, et que ni l'une ni l'autre des parties n'a établi que ses marques ont acquis un caractère distinctif. Le deuxième facteur, c'est-à-dire la période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage, ne favorisent, de même, aucune des parties. À cet égard, je souligne que bien que les marques de l'opposante soient enregistrées depuis un certain temps déjà, je ne dispose d'aucune preuve quant à leur emploi véritable. De même, il n'y a pas la moindre preuve que la requérante a commencé à employer la marque visée par la demande. Les produits des parties sont identiques ou apparentés en ce qui a trait aux balles de golf, mais autrement, ils sont différents. En l'absence d'une preuve contraire, je présume que les balles de golf des parties seraient vendues par les mêmes voies de commercialisation, mais que les autres produits de la requérante ne seraient pas vendus par les voies de commercialisation de l'opposante. Quant à la ressemblance entre les marques des parties, il y a peu à dire, si ce n'est que la marque visée par la demande est identique à l'une des marques de l'opposante et quasiment identique à l'autre.

JURISPRUDENCE

[21] L'approche préconisée par les tribunaux pour apprécier la confusion entre des marques identiques (ou très semblables) repose sur la reconnaissance que i) les marques de commerce sont toujours employées en liaison avec des produits ou services spécifiques et, donc, associées à ces produits ou services, ii) l'enregistrement d'une marque ne confère pas à l'inscrivant un droit de propriété à l'égard du terme enregistré – la protection conférée par l'enregistrement est plutôt limitée à des produits ou services spécifiques, et iii) la confusion est moins probable lorsque les produits ou services des parties sont différents à tous égards, même lorsque la marque de l'opposant est bien connue. À titre d'exemple, dans *Mattel, Inc c3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR 4th 321 (CSC); *Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), la Cour a conclu qu'il n'existait pas de probabilité de confusion même si les marques des parties étaient identiques (ou très semblables) et même si la marque de l'opposant était bien connue. Dans les affaires susmentionnées, la Cour a insisté sur le fait qu'il n'existait aucune parenté entre les produits et/ou services des parties.

DÉCISION

[22] Les marques INFINITI et INFINITY de l'opposante ne peuvent bénéficier que d'une protection limitée, car l'opposante n'a pas démontré que ses marques possédaient un quelconque caractère distinctif acquis. Qui plus est, exception faite des balles de golf, les produits des parties sont différents. En gardant à l'esprit les facteurs énoncés à l'art. 6(5) et la jurisprudence exposée ci-dessus, je conclus que la marque INFINITI visée par la demande crée de la confusion avec la marque INFINITI de l'opposante, ainsi qu'avec la marque INFINITY de l'opposante, mais uniquement dans le contexte d'un emploi en liaison avec des balles de golf.

[23] Compte tenu de ce qui précède,

- i) la demande est repoussée à l'égard des produits [TRADUCTION] « équipement de sport, nommément balles de golf »
autrement,
- ii) l'opposition est rejetée.

[24] La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le pouvoir de rendre une décision partagée a été établi dans *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst.).

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

Annexe 1
Produits spécifiés dans la demande n° 1227332

articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil; instruments scientifiques de mesure, nommément conductivimètres; instruments nautiques pour mesurer les distances; exposemètres; lecteurs optiques; appareils de traitement des signaux; système télématique pour véhicules, constitués d'appareils de télématique, à savoir appareils d'accès à Internet sans fil offrant des services télématiques et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire et de dispositifs de communication sans fil non basés sur Internet; gilets de sauvetage; canalisations électriques; interrupteurs; transformateurs électriques; chargeurs de batterie d'automobile; accumulateurs pour véhicules; régulateurs de tension; régulateurs électriques; supports magnétiques vierges et préenregistrés ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux d'arcade ainsi qu'aux jouets et jeux électroniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils payants; caisses enregistreuses, extincteurs; métaux précieux, anneaux porte-clés, bibelots et breloques porte-clés, couverts en métal précieux, nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes de table, anneaux à serviette de table, plateaux et supports à cure-dents en métal précieux; boîtes à aiguilles en métal précieux, éteignoirs et chandeliers en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, vases et bases de pots à fleurs en métal précieux, trophées, nommément coupes, écussons commémoratifs, bijouterie de qualité, nommément colliers, bracelets et boucles d'oreilles en métaux précieux ainsi que sacs à main ornés de pierres précieuses et portefeuilles en métal précieux, pierres précieuses semi-ouvrées ainsi que leurs imitations, poudriers en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, montres, articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément étuis à cigares, cendriers, briquets à cigares, briquets à cigarettes, pipes, étuis pour articles de tabac, coupe-cigares; colles et autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à cacheter, réglettes d'imprimeur (interlignes), caractères d'imprimerie, machines à tirer les plans, machines à adresser, rubans encreurs, timbreuses automatiques, agrafeuses électriques de bureau, machines à cacheter les enveloppes pour bureaux, machines à oblitérer, instruments de dessin, nommément stylos, pochoirs, crayons à dessiner, tampons jouets, compas, gabarits de courbes, équerres à dessin, règles, gabarits; machines à écrire, machines à chèques, appareils miméographiques, duplicateurs pour impression en relief, déchiqueteuses de bureau, tampons jouets, duplicateurs rotatifs, gabarits de marquage, taille-crayons électriques, pinceaux de décorateur, couches pour bébés en papier, contenants d'emballage industriels en papier, film plastique pour emballer la nourriture à usage domestique, sacs à ordures en papier à usage domestique, sacs à ordures en plastique à usage domestique, patrons en papier, craie de tailleur; banderoles en papier, fanions en papier, aquariums d'intérieur et accessoires connexes, papiers-mouchoirs et lingettes humides, mouchoirs en papier, étiquettes à bagages, billets de loterie imprimés, nappes en papier, carton, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à écrire et papier à lettres, stylos à bille; imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et magazines dans le domaine de l'industrie automobile, papier à lettres, enveloppes, formulaires commerciaux, calendriers, agendas et décalcomanies, reproductions d'arts graphiques, blocs-notes, pochettes d'écriture,

affiches, albums photos et agendas de poche, peintures et œuvres calligraphiques, photos, supports pour photos; farts; machines et appareils de divertissement électroniques payants pour utilisation dans les parcs d'attractions, autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets pour animaux domestiques; véhicules jouets; poupées; jeux de go, nommément jeux de plateau japonais; cartes à jouer Utagaruta; jeu d'échec shogi; dés; jeux de dés japonais; gobelets à dés; jeux de diamants, nommément dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames et ensembles de jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément articles de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer Hanafuda; jeu de mah-jong; machines et appareils de jeu, nommément matériel de jeu électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux vidéo, appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques, machines de jeux vidéo autonomes et appareils de jeux vidéo pour jeux d'association sur Internet; équipement de billard, nommément boules, queues et supports; **équipement de sport, nommément balles de golf**; articles de pêche, accessoires pour collectionner des insectes, nommément filets et cages; café, cacao et confiseries, nommément chocolats fins (le caractère gras est de moi).

Date de l'audience : 2015-04-09

Comparutions

Norman Cameron

Pour l'Opposante

Philip Lapine

Pour la Requérante

Agents au dossier

Cameron IP

Pour l'Opposante

Smart & Biggar

Pour la Requérante